In zaak 1/81,

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

PFIZER INC., te New York,

en

EURIM-PHARM GMBH, te Piding/Bad Reichenhall (Bondsrepubliek Duitsland),

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 36 EEG-Verdrag,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: G. Bosco, kamerpresident, A. O'Keeffe en T. Koopmans, rechters,

advocaat-generaal: F. Capotorti
griffier: J. A. Pompe, adjunct-griffier

het navolgende

ARREST

De feiten

De feiten, het procesverloop en de krachtens artikel 20 van 's Hof Statuut-EEG ingediende opmerkingen kunnen worden samengevat als volgt:

I — De feiten en het procesverloop

1. Verzoekster in het hoofdgeding, Pfizer Inc., is een bekende Amerikaanse fa-

brikant van farmaceutische produkten, met dochterondernemingen in de meeste Lid-Staten van de Gemeenschap, vooral in de Bondsrepubliek Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk. Zij produceert onder meer een breedspectrumantibioticum, dat zij in de handel brengt onder de benaming „Vibramycin". In Duitsland bezit de moedermaatschappij het recht op de merken „Vibramycin" en „Pfizer", die op haar naam in het Duitse merkenregister zijn ingeschreven.

Verzoeksters Duitse dochteronderneming, Pfizer GmbH, verkoopt het antibioticum „Vibramycin" in verpakkingen die beantwoorden aan de recepteergewoonten van de Duitse artsen, te weten in verpakkingen van acht, zestien en veertig capsules, alsook in een kliniekverpakking van honderd capsules.

Verweerster in het hoofgeding, Eurim-Pharm GmbH, importeert in de Bondsrepubliek Duitsland farmaceutische produkten uit de andere Lid-Staten van de Gemeenschap. Zij importeert het antibioticum „Vibramycin" van Pfizer Ltd, verzoeksters dochteronderneming in Groot-Brittannië, om het na ompakking in Duitsland in de handel te brengen.

In Groot-Brittannië wordt het produkt verkocht in verpakkingen van tien en van vijftig capsules, opgemaakt in doordrukstrips („blisters") die elk vijf capsules bevatten. Op de achterzijde van de strips is een strook aangebracht met de woorden „Vibramycin" en „Pfizer".

Om aan de Duitse voorschriften en gebruiken te voldoen, pakt verweerster de doordrukstrips met vijf capsules om in vouwdoosjes van eigen ontwerp, zonder de strips zelf op de inhoud ervan te veranderen. Door een met een transparant materiaal bedekte opening aan de voorzijde van het doosje zijn de woorden „Vibramycin" en, in kleine letters „Pfizer" die op de keerzijde van de strip staan, duidelijk leesbaar; op de achterzijde van het doosje brengt de importeur de volgende vermelding aan: „Breitspektrum-Antibiotikum; Hersteller: Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, G.B.; Importeur: Eurim-Pharm GmbH, Arzneimittelgroßhandlung, 8229 Piding; abgepackt vom Importeurvertrieb: Eurim-Pharm GmbH, 8229 Piding." In deze verpakking bevindt zich een aan de Duitse wettelijke bepalingen beantwoordende bijsluiter met gegevens over het geneesmiddel.

2. Verzoekster in het hoofdgeding ziet in deze ompakking een inbreuk op het merk „Vibramycin" waarop zij in Duitsland het recht bezit.

Op 27 juni 1979 verkreeg zij een beschikking in kort geding van het Landgericht Hamburg, bevestigd bij vonnis van 10 augustus 1979 waarbij het aan verweerster onder de gebruikelijke strafbedreiging werd verboden, Vibramycincapsules afkomstig van een Pfizer-onderneming, in een nieuwe verpakking zodanig om te pakken, dat het merk „Vibramycin" van buiten zichtbaar blijft, alsmede aldus omgepakte produkten in de handel te brengen.

In zijn vonnis van 10 augustus 1979, overwoog het Landgericht dat verweerster, door het produkt in de door haar ontworpen verpakking in de handel te brengen, inbreuk maakte op het nationale merkrecht van verzoekster. Bij het betrokken publiek zou het op de doordrukstrip aangebrachte en door het transparant venster van de buitenverpak-

king zichtbare merk „Vibramycin" overkomen als een integrerend bestanddeel van de buitenverpakking. Daardoor werd echter inbreuk gemaakt op het merkrecht in de zin van § 15 Warenzeichengesetz. Deze wet beschermt niet slechts het voorwerp in de verpakking, maar ook het geheel van voorwerp en verpakking. De herkomstgarantie, die met name bij geneesmiddelen de essentiële functie van het merk is, behoorde tot het in het gemeenschapsrecht erkende specifieke voorwerp van het merkenrecht; die garantie had betrekking op de handelseenheid waarop het merk van de fabrikant was aangebracht. Ook door het aanbrengen van het merk op de doordrukstrip was het merkrecht niet uitgeput: dit bleef bestaan voor het aanbrengen van het merk op de buitenverpakking.

Het Landgericht overwoog, verder dat verzoekster het gemeenschapsrecht niet heeft geschonden door zich op haar nationale merkrecht te beroepen. Volgens de arresten van het Hof van 23 mei en 10 oktober 1978 (zaken 102/77, Hoffmann-La Roche t. Centrafarm, en 3/78, Centrafarm t. AHPC, Jurispr. 1978, blz. 1139 en 1823) zou er enkel sprake zijn van „verkapte beperking" en „willekeurige discriminatie" in de zin van artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag, indien er een subjectieve factor aanwezig is, hierin bestaande dat de merkgerechtigde zijn merkrecht gebruikt om het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt te belemmeren en de nationale markten af te schermen. Het bewijs daarvan moet worden geleverd voor de rechter in het geding ten gronde (zie voornoemde zaak 3/78, r.o. 23).

Op het beroep van verweerster heeft het Hanseatische Oberlandesgericht bij arrest van 24 januari 1980 het vonnis van het Landgericht gewijzigd en de beschikking in kort geding vernietigd.

In zijn arrest liet het Oberlandesgericht de vraag of inbreuk was gemaakt op het nationale merkrecht, uitdrukkelijk onbeantwoord. Het overwoog dat de uitoefening van het merkrecht in casu in elk geval door de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag werd uitgesloten. Verzoekster kon zich niet beroepen op artikel 36, eerste volzin, EEG-Verdrag, daar de uitoefening van het merkrecht door de gerechtigde, het door deze toegepaste distributiestelsel in aanmerking genomen, tot een kunstmatige compartimentering van de markten van de Lid-Staten en daarmee tot een verkapte invoerbeperking in de zin van artikel 36, tweede volzin, zou leiden. Van een dergelijke beperking was sprake wanneer de voor de Britse markt bestemde verpakking van het geneesmiddel wegens de afwijkende recepteergewoonten van de Duitse artsen niet op de Duitse markt kon worden verkocht.

Voorts overwoog de appèlrechter dat het specifieke voorwerp van het merk, namelijk de aanduiding van de herkomst van het produkt, door de nieuwe opmaak van verweerster niet was aangetast. Deze nieuwe opmaak liet immers de oorspronkelijke verpakking, in de vorm van een doordrukstrip met het door de fabrikant aangebrachte merk, zichtbaar en er werd dus niet de onjuiste indruk gewekt dat het de oorspronkelijke verpakking van het betrokken produkt was.

Tenslotte merkte het Oberlandesgericht nog op, dat het niet van belang was of verzoekster, door in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland verschillende verpakkingen van het geneesmiddel Vibramycin in de handel te brengen, een afscherming van de markt van de twee Lid-Staten nastreefde. Het zou reeds voldoende zijn wanneer die tot marktcompartimentering leidden, de merkgerechtigde konden worden aangerekend en een willekeurig karakter hadden.

3. In het kader van het geding ten gronde, dat thans voor het Landgericht Hamburg aanhangig is, heeft verzoekster gesteld dat bij farmaceutische produkten alleen het produkt in volledige verpakking met alle voorgeschreven informatie als het voor verkoop bestemde artikel kan worden beschouwd. Wordt de originele verpakking met de bijbehorende informatie van de oorspronkelijke fabrikant vervangen door een nieuwe verpakking, dan zou een nieuw voor de verkoop bestemd produkt ontstaan, dat als een merkartikel is te beschouwen wanneer het zichtbaar een merk vertoont. In onderhavige zaak zou de truc van verweerster, om het achterop de doordrukstrip gedrukte merk „Vibramycin" zichtbaar te maken via een venster in de nieuwe verpakking, erop neerkomen, dat het product van het merk wordt „voorzien" in de zin van de Duitse merkenwet. De merkgerechtigde zou het recht hebben op te komen tegen het onbevoegdelijk aanbrengen van het merk op zijn produkt; dit recht zou tot het specifieke voorwerp van het merkrecht behoren en een beroep op de uitzonderingsbepaling van artikel 36, eerste volzin, EEG-Verdrag rechtvaardigen.

Daarenboven zou niet zijn voldaan aan de voorwaarden van artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag, aangezien in casu het subjectieve element, dat inherent is aan een middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking, bij de merkgerechtigde ontbrak. De oorzaak van de marktcompartimentering zou louter liggen in de verschillende recepteergewoontes van de artsen in het Verenigd Koninkrijk en in de Bondsrepubliek Duitsland.

Verweerster in het hoofdgeding heeft voor het Landgericht betoogd, dat haar wijze van ompakken geen inbreuk maakt op het nationale merkrecht van verzoekster, daar het door de gerechtigde op het betrokken produkt aangebrachte merk daarbij intact blijft. Bovendien zou het specifieke voorwerp van het merkrecht in de zin van artikel 36, eerste volzin, EEG-Verdrag niet een door de merkgerechtigde aan het nationale recht ontleende bevoegdheid omvatten om de verkrijger van rechtmatig gemerkte produkten te verhinderen dit merk na ompakking te „tonen".

Daarentegen zou verzoekster om de door het Hanseatische Oberlandesgericht genoemde redenen met haar beroep op haar merkrecht in strijd komen met artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag.

In de overwegingen van de verwijzingsbeschikking verklaart het Landgericht vast te houden aan zijn in het vonnis van 10 augustus 1979 neergelegde opvatting, dat verweerster inbreuk maakt op het Duitse merkrecht van verzoekster. Het Landgericht meent evenwel, dat de uitoefening van het merkrecht door verzoekster in casu leidt tot een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van artikel 30, EEG-Verdrag. De vraag is dan of de uitoefening van het merkrecht door verzoekster geoorloofd is krachtens de in artikel 36, eerste volzin, EEG-Verdrag omschreven uitzondering, dan wel een

krachtens artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag verboden verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten vormt.

Bijgevolg heeft het Landgericht Hamburg het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„1. Is de houder van een te zijnen behoeve in Lid-Staat A beschermd merkrecht krachtens artikel 36 EEG-Verdrag bevoegd om met een beroep op dat recht te beletten dat een importeur geneesmiddelen, door een dochteronderneming van de merkgerechtigde en met zijn toestemming in Lid-Staat B van de Gemeenschap rechtmatig van zijn merk voorzien en onder dit merk in het verkeer gebracht, opkoopt, ze opnieuw verpakt in overeenstemming met de afwijkende recepteergewoonten van de artsen in Lid-Staat A, en ze aldaar in het verkeer brengt in een door de importeur ontworpen buitenverpakking met aan de voorzijde een doorzichtig venster waardoor het merk van de merkgerechtigde op de rugzijde van de doordrukstrip die het geneesmiddel omhult zichtbaar is?

2. Is het voor het bestaan van een ongeoorloofde beperking van de handel in de zin van artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag voldoende dat het beroep op het nationale merkrecht, in samenhang met het distributiestelsel van de merkgerechtigde, objectief tot en afscherming van de markt tussen de Lid-Staten leidt, of moet veeleer worden bewezen dat de merkgerechtigde zijn merkrecht, in samenhang met zijn distributiestelsel, aanwendt met het einddoel de markten kunstmatig af te schermen?"

4. De verwijzingsbeschikking van het Landgericht Hamburg van 5 november 1980 is op 7 januari 1981 ter griffie van het Hof ingeschreven.

Krachtens artikel 20 van 's Hofs Statuut-EEG zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door verzoekster in het hoofdgeding, Pfizer Inc., te dezen vertegenwoordigd door H. Droste en R. Pietzcker c.s., advocaten te Hamburg; verweerster in het hoofdgeding, Eurim-Pharm GmbH, te dezen vertegenwoordigd door H. Pflügger, W. Schön, F. Pärn c.s., advocaten te Hamburg; en de Commissie van de Europese Gemeenschappen, te dezen vertegenwoordigd door G. zur Hausen, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde.

Het Hof (Eerste kamer) heeft, op rapport van de rechter-rapporteur en gehoord de advocaat-generaal, besloten zonder instructie tot de mondelinge behandeling over te gaan.

II — Samenvatting van de bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen

De eerste vraag

Verzoekster in het hoofdgeding wijst er vooreerst op, dat het Hof in zijn vroegere rechtspraak over de verhouding tussen de in artikel 36 EEG-Verdrag bedoelde nationale merkrechten en het beginsel van het vrije handelsverkeer steeds

is uitgegaan van de vaststelling van de betrokken nationale rechter, dat naar het toepasselijke nationale recht de constitutieve elementen van een merkinbreuk aanwezig waren. In de overwegingen van de verwijzingsbeschikking nu komt het Landgericht Hamburg tot de conclusie dat de wijze waarop verweerster het geïmporteerde merkartikel ompakt, inbreuk maakt op het Duitste merkrecht van verzoekster.

Vervolgens merkt verzoekster op, dat het Hof de eerste vraag reeds heeft beantwoord in het arrest van 23 mei 1978 (zaak 102/77, Hoffmann-La Roche t. Centrafarm, Jurispr. 1978, blz. 1139), en wel aldus, dat het overeenkomstig artikel 36, eerste volzin, EEG-Verdrag gerechtvaardigd is dat de merkgerechtigde die in twee staten gelijktijdige bescherming geniet, ertegen 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 is omgepakt en het merk door een derde op de nieuwe verpakking is aangebracht.

Voor zover verzoeksters beschermd merk op verweersters merkartikel is aangebracht op een wijze die technisch verschilt van de casuspositie van zaak 102/77, is het Hof van Justitie gebonden aan de vaststelling van de nationale rechter, dat ook deze variante een inbreuk is op het nationale merkrecht. Bovendien geeft de door verweerster gebruikte ompaktechniek geen aanleiding tot een andere uitlegging van artikel 36 EEG-Verdrag.

De eerste vraag van het Landgericht moet dan ook bevestigend worden beantwoord.

Meer algemeen wijst verzoekster in het hoofdgeding nog op een aspect waaraan het Hof in de arresten in de zaken 102/77 (reeds aangehaald) en 3/78 Centrafarm t. APHC, Jurispr. 1978, blz. 1823) veel belang heeft gehecht, namelijk dat de verbruiker erop moet kunnen vertrouwen dat er met het produkt, sinds het door de fabrikant in de handel werd gebracht, niet is gemanipuleerd. Dit vertrouwen behoort als aspect van de op het merk gebaseerde herkomstgarantie tot het specifieke voorwerp van het merkrecht. Juist om deze reden heeft het Hof het recht van de merkgerechtigde om zich te verzetten tegen het aanbrengen van zijn merk op een gewijzigde verpakking, bevestigd.

In dit verband betoogt verzoekster dat de vorm waarin de fabrikant een merkartikel op de markt brengt, door het merk wordt gewaarmerkt. Het is deze vorm waarmee de verbruiker het merk en dus zijn vertrouwen verbindt.

Bovendien is de wijze van verpakking van geneesmiddelen en vooral het bijsluiten van de nodige informatie in alle Lid-Staten wettelijk geregeld. In verband daarmee wijst verzoekster op de gevaren van ompakking door derden.

Om deze redenen is het juridisch onmogelijk een farmaceutisch produkt los te zien van zijn verpakking. De wijziging van de buitenverpakking van het produkt vormt een ingreep in de oorspronkelijke staat van het merkartikel, die zowel in het opzicht van de veiligheid van het publiek als in dat van de herkomstgarantie wordt veranderd.

Verweerster in het hoofdgeding wijst er in de eerste plaats op, dat artikel 36, eerste volzin, EEG-Verdrag steeds beperkingen van het vrije goederenverkeer toelaat die

gerechtvaardigd zijn ter vrijwaring van het specifieke voorwerp van industriële en commerciële eigendomsrechten. Specifiek voorwerp van het merkrecht is volgens 's Hof rechtspraak met name het uitsluitend recht van de merkgerechtigde het merk te gebruiken wanneer het produkt voor het eerst in het verkeer wordt gebracht. Gezien de hoofdfunctie van het merk, namelijk het waarborgen van de herkomst van het gemerkte produkt, heeft alleen de merkgerechtigde het recht het produkt te identificeren door het van zijn merk te voorzien.

Laat artikel 36, eerste volzin, EEG-Verdrag de nationale merkrechten dus onverlet voor zover deze de gerechtigde het monopolie geven op het aanbrengen van het merk, de prejudiciële vraag stelt evenwel een ander probleem aan de orde, namelijk dat volgens de verwijzende rechter de markgerechtigde krachtens het Duitse merkenrecht bevoegd is zich ertegen te verzetten dat een produkt waarop hij zijn merk heeft aangebracht, in de handel wordt gebracht door een derde die het heeft omgepakt, én ervoor heeft gezorgd dat het door de gerechtigde aangebrachte merk door de nieuwe verpakking heen zichtbaar is. In casu gaat het om de vraag of het specifieke voorwerp van het merkrecht, naast het exclusief recht van de merkgerechtigde om het merk aan te brengen, ook diens exclusief, aan een nationale wetterlijke regeling ontleend recht om het door hem op het produkt aangebrachte merk zichtbaar te maken omvat.

De toekenning van een dergelijk exclusief recht is te beschouwen als een bijzonderheid van het nationale recht en staat buiten het specifieke voorwerp van het merkrecht. De omvang hiervan moet worden bepaald aan de hand van hetgeen naar de gemeenschappelijke rechtsopvatting van alle landen van de Gemeenschap het wezen van het merkrecht is.

Om aan te tonen dat er op dit gebied geen gemeenschappelijke rechtsopvatting bestaat, wijst verweerster enerzijds op de ruime uitlegging van het Warenzeichengesetz, waartoe het Landgericht Hamburg zijn toevlucht heeft moeten nemen om zijn standpunt te rechtvaardigen, en anderzijds op het feit dat het Hanseatische Oberlandesgericht zich onthouden heeft van een uitspraak over de vraag of er in casu inbreuk is gemaakt op het nationale merkrecht. Bovendien bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de nationale rechtsopvattingen betreffende de accessoria van de merkbescherming.

Tenslotte dient men niet enkel te zien naar de mate van overeenstemming tussen de verscheidene nationale rechtsstelsels, maar veeleer uit te gaan van de doelstellingen van het gemeenschapsrecht. Deze nu verlangen dat de gestelde vraag ontkennend wordt beantwoord. Verweerster verwijst hier naar de volgende passage uit de conclusie van advocaat-generaal Capotorti in zaak 102/77 (Hoffmann-La Roche t. Centrafarm, Jurispr. 1978, blz. 1176): „Al mochten in deze of gene nationale rechtsregeling bepaalde bijkomende functies van het merk worden beschermd, dan nog kan zodanige bescherming in het gemeenschapsrecht slechts worden aanvaard voor zover zij niet in strijd komt met een volledige eerbiediging van het beginsel van het vrije verkeer van goederen. Voor de wetgeving, doctrine en jurisprudentie der verschillende staten ... zijn kennelijk de eigen behoeften der onderscheiden nationale markten het uitgangspunt geweest; in casu gaat het evenwel om de gemeenschappelijke markt en om de eisen welke het EEG-Verdrag eraan stelt."

De *Commissie van de Europese Gemeenschappen* merkt vooraf op, dat uit de tekst van de eerste vraag niet helemaal duidelijk blijkt dat de doordrukstrip door de merkgerechtigde van het merk is voorzien en door de importeur niet is gewijzigd.

Vervolgens schets zij de rechtspraak in het kader waarvan de prejudiciële vraag moet worden geplaatst.

Het specifieke voorwerp van het merkrecht bestaat inzonderheid hierin, dat de merkgerechtigde het uitsluitend recht heeft het merk te gebruiken om een produkt voor het eerst in het verkeer te brengen; dit beschermt hem tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door ten onrechte van het merk voorziene produkten te verkopen (arrest van 10 oktober 1978, zaak 3/78, Centrafarm t. APHC, reeds aangehaald, r.o. 11). Om te beoordelen of het gedrag van een derde het wezen van het merk aantast, de substantie ervan raakt, moet de juiste draagwijdte van het recht op het merk worden bepaald. Daartoe neemt het Hof de hoofdfunctie van het merk in aanmerking, namelijk de consument of eindverbruiker de identiteit van oorsprong van het gemerkte produkt te waarborgen (arresten van 31 oktober 1974, zaak 16/74, Centrafarm t. Winthrop, Jurispr. 1974, blz. 1183; 22 juni 1976, zaak 119/75, Terrapin t. Terranova, Jurispr. 1976, blz. 1039; 23 mei 1978, zaak 102/77, reeds aangehaald, en 10 oktober 1978, zaak 3/78, reeds aangehaald). Inherent aan de herkomstgarantie is dat alleen de merkgerechtigde het merk op een produkt mag aanbrengen en dat de consument erop mag vertrouwen dat de oorspronkelijke toestand van het produkt niet door derden zonder toestemming van de merkgerechtigde is gewijzigd.

In casu heeft Eurim-Pharm GmbH met merk verwijderd noch gewijzigd.

Het betoog van verzoekster in het hoofdgeding, dat het merkrecht geldt voor de gehele in Duitsland verhandelde verpakking met inhoud als een zelfstandige eenheid, is vanuit het gemeenschapsrecht gezien niet houdbaar. De hoofdfunctie van het merk, te weten het waarborgen van de identiteit van oorsprong, betreft het gemerkte produkt en niet zijn verpakking. Wanneer het merk op de eerste verpakkingslaag van het produkt is aangebracht, geldt de merkbescherming niet ook voor een verdere buitenverpakking. Het woord „Vibramycin" op de doordrukstrip waarin de capsules zijn ingesloten, betekent zoveel als: „het produkt in deze verpakking is gefabriceerd door de gerechtigde tot het merk. Vibramycin of is met zijn instemming van dit merk voorzien." Een derde die zich ertoe bepaalt het produkt, zoals de gerechtigde dat heeft gemerkt, in een andere verpakking te steken, brengt dus het merk niet aan op het produkt. In zoverre zijn de feiten die ten grondslag liggen aan de onderhavige zaak, niet vergelijkbaar met de feiten in de voornoemde zaken 3/78 en 102/78.

Daar de hoofdfunctie van het merk door de handelwijze van verweersters, niet is vervalst, is het merkrecht van verzoekster niet in zijn wezen aangetast. Mitsdien

kan artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag geen rechtvaardiging opleveren voor een verbod om de uit Groot-Brittannië ingevoerde farmaceutische produkten in Duitsland in de handel te brengen.

De tweede vraag

Verzoekster in het hoofdgeding is van mening dat het Hof in voornoemde zaak 3/78 de tweede vraag reeds heeft beslist in die zin, dat er sprake kan zijn van een verkapte beperking van de handel indien komt vast te staan dat de praktijk om verschillende merken voor eenzelfde produkt te gebruiken, door de gerechtigde wordt aangenomen, *teneinde* de markten kunstmatig af te schermen.

Terzelfder tijd overwoog het Hof evenwel dat de fabrikant van een produkt legitieme gronden kan hebben om in verschillende Lid-Staten verschillende merken voor een zelfde produkt te gebruiken (r.o. 20).

De overwegingen van genoemd arrest gelden echter niet alleen voor het gebruik van verschillende merken, maar ook voor het gebruik van verpakkingen van verschillend formaat. In casu bestaan voor deze handelwijze litigieuze gronden, namelijk de van land tot land vaak sterk uiteenlopende recepteergewoonten van de artsen. Het Hof heeft overigens reeds in zaak 102/72 (reeds aangehaald) erkend, dat het toelaatbaar is om met het oog op de eisen die de betrokken nationale markt stelt, verpakkingen van verschillend formaat in de handel te brengen.

Verweerster in het hoofdgeding betoogt dat in artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag, twee fundamentele beginselen tot uitdrukking komen, namelijk het absolute discriminatieverbod van artikel 7 en het beginsel van markteenheid van artikel 2. Juist zoals artikel 7 het oog heeft op elke objectieve discriminatie op grond van nationaliteit, zo ook zijn voor de concretisering daarvan in artikel 36, tweede volzin, de motieven van de handelende partij irrelevant.

Bovendien bestaat er geen reden om onderscheid te maken tussen enerzijds objectieve verkapte handelsbeperkingen, bijvoorbeeld voortvloeiend uit maatregelen ter bescherming van de gezondheid en het nationaal cultuurbezit, en anderzijds verkapte, maar bovendien wellicht ook beoogde beperkingen, met name voortvloeiend uit maatregelen ter bescherming van de industriële eigendom.

Uit het arrest in de zaak 102/77 blijkt echter duidelijk dat het Hof een bijzonder subjectief opzet niet noodzakelijk achtte. Zo het Hof in zaak 3/78 de subjectieve bedoeling van de merkgerechtigde om de markt af schermen, als een rechtens relevante feitelijke omstandigheid heeft vermeld, dan is dat een individuele beoordeling die het overnemen van deze benadering in andere gevallen juist uitsluit. Overigens bevat het arrest in zaak 3/78 niets wat erop zou kunnen duiden dat het Hof zijn uitspraak in zaak 102/77 achteraf heeft willen corrigeren.

Tenslotte vestigt verweerster in het hoofdgeding er de aandacht op, dat het Oberlandesgericht Karlsruhe in een arrest van 7 september 1978 (GRUR 1978, 712-715) en het Hanseatische Oberlandesgericht in een arrest van 24 januari 1980, overeenstemmend beslisten dat het, om een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten in de zin van arti-

kel 36, tweede volzin, te kunnen aannemen, volstaat dat het gebruik dat de gerechtigde van zijn merk maakt, objectief tot afscherming van de markten leidt.

Volgens de *Commissie* komt de tweede vraag slechts aan de orde wanneer op de eerste bevestigend zou worden geantwoord en men verweersters handelwijze dus inderdaad als een inbreuk op het betrokken merkrecht beschouwt.

Voor zover beantwoording van de tweede vraag noodzakelijk zou zijn, dient men de oplossing te volgen die gevonden is in het arrest in zaak 102/77, waarmee de onderhavige zaak in zoverre overeenkomt, dat de gerechtigde in twee Lid-Staten bescherming geniet voor hetzelfde merk voor hetzelfde produkt.

De casuspositie in deze twee zaken onderscheidt zich van die in zaak 3/78, waarin de gerechtigde in de verschillende Lid-Staten verschillende merken voor hetzelfde produkt had. In een dergelijk geval lijkt het gerechtvaardigd, de uitoefening van het merkrecht niet reeds dan als een verkapte beperking te beschouwen, wanneer dat objectief bijdraagt tot compartimentering van de markt.

III — Mondelinge behandeling

Ter terechtzitting van 2 juli 1981 zijn mondelinge opmerkingen gemaakt door verzoekster in het hoofdgeding, te dezen vertegenwoordigd door R. Pietzcker, advocaat te Hamburg; verweerster in het hoofdgeding, te dezen vertegenwoordigd door F. Pärn, advocaat te Hamburg; de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, te dezen vertegenwoordigd door H. Teske, Ministerialrat bij het Bondsministerie van Justitie, als gemachtigde, en de Commissie van de Europese Gemeenschappen te dezen vertegenwoordigd door G. zur Hausen, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting van 8 oktober 1981 conclusie genomen.

In rechte

1 Bij beschikking van 5 november 1980, ingekomen ten Hove op 7 januari 1981, heeft het Landgericht Hamburg krachtens artikel 177 EEG-Verdrag twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 36 EEG-Verdrag.

2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen twee ondernemingen in de farmaceutische sector. Een hiervan, verzoekster in het hoofdgeding (hierna; Pfizer), die in verscheidene Lid-Staten het recht op een bepaald merk bezit, komt ertegen op, dat de andere verweerster in het hoofdgeding (hierna:

Eurim-Pharm), een onder dit merk in een Lid-Staat in het verkeer gebracht produkt koopt om het na ompakking in een andere Lid-Staat te verkopen.

3 Het betrokken produkt, een breedspectrumantibioticum, Vibramycin genaamd, wordt in Duitsland verkocht door de Duitse dochteronderneming van Pfizer en is beschermd door een gedeponeerd merk dat op naam van Pfizer staat. Hetzelfde produkt wordt vervaardigd door Pfizers Britse dochteronderneming, die het, zij het in een andere verpakking, in de handel brengt tegen een prijs die aanzienlijk lager is dan die in Duitsland.

4 Na Pfizer van haar voornemens in kennis te hebben gesteld, bracht Eurim-Pharm in Duitsland Vibramycin in de handel dat zij in Groot-Brittannië had gekocht in de oorspronkelijke verpakkingen van vijftig capsules, opgemaakt in reeksen van vijf in zogenoemde doordrukstrips, die op de rugzijde waren voorzien van een strookje met de opdruk „Vibramycin Pfizer". Voor de verkoop in Duitsland verpakte Eurim-Pfarm elke doordrukstrip apart in een door haar ontworpen vouwdoosje, zonder de strip zelf of de inhoud ervan te wijzigen. Aan de voorzijde van het doosje bevindt zich een doorzichtig venster, waardoor de aanduiding „Vibramycin Pfizer" op de op de originele doordrukstrip aangebrachte strook zichtbaar is; op de achterzijde van het doosje is de volgende vermelding aangebracht: „Breitspektrum-Antibiotikum — Hersteller: Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, G.B. — Importeur: Eurim-Pharm GmbH, Arzneimittelgroßhandlung, 8229 Piding; abgepackt vom Importeurvertrieb: Eurim-Pharm GmbH, 8229 Piding." In het doosje wordt door de importeur overeenkomstig de Duitse wettelijke bepalingen een bijsluiter gedaan met gegevens over het geneesmiddel.

5 In zijn verwijzingsbeschikking stelt het Landgericht zich op het standpunt, dat de handelwijze van Eurim-Pharm inbreuk maakt op de rechten die Pfizer aan het Duitse Warenzeichengesetz ontleent. Omdat evenwel in een eerdere fase van de procedure in dezelfde zaak de hogere rechter had overwogen dat de uitoefening van het merkrecht in casu door de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag werd uitgesloten, heeft het Landgericht de volgende twee prejudiciële vragen gesteld:

„1. Is de houder van een te zijnen behoeve in Lid-Staat A beschermd merkrecht krachtens artikel 36 EEG-Verdrag bevoegd om met een beroep op dat recht te beletten dat een importeur geneesmiddelen, door een dochteronderneming van de merkgerechtigde en met zijn toestemming in Lid-Staat B van de Gemeenschap rechtmatig van zijn merk voorzien en onder dit merk in het verkeer gebracht, opkoopt, ze opnieuw verpakt in overeenstemming met de afwijkende recepteergewoonten van de artsen in Lid-Staat A, en ze aldaar in het verkeer brengt in een door de importeur ontworpen buitenverpakking met aan de voorzijde een doorzichtig venster waardoor het merk van de merkgerechtigde op de achterzijde van de doordrukstrip die het geneesmiddel omhult, zichtbaar is?

2. Is het voor het bestaan van een ongeoorloofde beperking van de handel in de zin van artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag voldoende dat het beroep op het nationale merkrecht, in samenhang met het distributiestelsel van de merkgerechtigde, objectief tot een afscherming van de markt tussen de Lid-Staten leidt, of moet veeleer worden bewezen dat de merkgerechtigde zijn merkrecht, in samenhang met zijn distributiestelsel, aanwendt met het einddoel de markten kunstmatig af te schermen?"

De eerste vraag

6 In de eerste plaats moet eraan worden herinnerd dat volgens 's Hofs rechtspraak, zoals die in het bijzonder blijkt uit het arrest van 23 mei 1978 (zaak 102/77, Hoffmann-La Roche t. Centrafarm, Jurispr. 1978, blz. 1139), ofschoon het Verdrag de krachtens de wetgeving van een Lid-Staat verkregen rechten op het gebied van industriële en commerciële eigendom onverlet laat, niettemin de uitoefening van die rechten onder omstandigheden door verbodsbepalingen van het Verdrag kan worden beperkt. Als uitzondering op het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt, laat artikel 36 immers slechts afwijkingen van dit beginsel toe voor zover deze gerechtvaardigd zijn ter vrijwaring van de rechten die het specifieke voorwerp van die eigendom vormen.

7 Het merkrecht heeft met name tot specifiek voorwerp de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een produkt

voor het eerst 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.

8 Ter beantwoording van de vraag of bedoeld uitsluitend recht inhoudt dat men ertegen kan opkomen, dat een derde na ompakking van het produkt het merk wederom gebruikt, dient te rade te worden gegaan met de wezenlijke functie van het merk, welke hierin is gelegen dat aan de consument of aan de uiteindelijke verbruiker de identiteit van oorsprong van het gemerkte produkt wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het produkt ondubbelzinnig van produkten van andere herkomst kan onderscheiden. 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 voorafgaande fase zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen.

9 Hieruit volgt 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 specifieke voorwerp van het merkrecht behoort.

10 Van een dergelijk merkgebruik, dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, is evenwel geen sprake in een geval als het onderhavige, waarin, volgens de vaststellingen van de nationale rechter en de tekst van de gestelde vraag, een nevenimporteur een farmaceutisch produkt aldus ompakt, dat hij enkel de buitenverpakking vervangt, doch de binnenverpakking onaangetast laat en het door de fabrikant op de binnenverpakking aangebrachte merk door de nieuwe buitenverpakking heen zichtbaar maakt.

11 In deze omstandigheden immers is aan het ompakken niet het risico verbonden dat er met het produkt wordt gemanipuleerd of dat het wordt blootgesteld aan invloeden die de oorspronkelijke toestand ervan aantasten, terwijl de consument of eindverbruiker met betrekking tot de herkomst van het produkt niet in dwaling worden gebracht, te meer wanneer, zoals in het onderhavige geval, de nevenimporteur op de buitenverpakking duidelijk heeft ver-

meld dat het produkt door een dochteronderneming van de merkgerechtigde is vervaardigd en door hem is omgepakt.

12 De — in de verwijzingsbeschikking overigens niet vermelde — omstandigheid dat de nevenimporteur in de buitenverpakking een bijsluiter heeft gedaan met gegevens over het geneesmiddel kan niet tot een andere beoordeling leiden.

13 Mitsdien moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat artikel 36 EEG-Verdrag aldus moet worden uitgelegd, dat de merkgerechtigde zich niet op zijn merkrecht kan beroepen om te beletten dat een importeur een farmaceutisch produkt in de handel brengt dat in een andere Lid-Staat door een dochteronderneming van de merkgerechtigde is vervaardigd en met diens toestemming van het merk is voorzien, wanneer die importeur het produkt aldus ompakt, dat hij enkel de buitenverpakking vervangt, doch de binnenverpakking onaangetast laat en het door de fabrikant op de binnenverpakking aangebrachte merk door de nieuwe buitenverpakking heen zichtbaar maakt, waarbij hij op de buitenverpakking duidelijk vermeldt dat het produkt door de dochteronderneming van de merkgerechtigde is vervaardigd en door de importeur is omgepakt.

De tweede vraag

14 Uit het antwoord op de eerste vraag volgt, dat een onderzoek van de tweede vraag niet meer nodig is om de nationale rechter in staat te stellen het bij hem aanhangige geschil te beslechten.

Kosten

15 De kosten door de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening hunner opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer)

uitspraak doende op de door het Landgericht Hamburg bij beschikking van 5 november 1980 gestelde vragen, verklaart voor recht:

Artikel 36 EEG-Verdrag moet aldus worden uitgelegd, dat de merkgerechtigde zich niet op zijn merkrecht kan beroepen om te beletten dat een importeur een farmaceutisch produkt in de handel brengt dat in een andere Lid-Staat door een dochteronderneming van de merkgerechtigde is vervaardigd en met diens toestemming van het merk is voorzien, wanneer die importeur het produkt aldus ompakt, dat hij enkel de buitenverpakking vervangt, doch de binnenverpakking onaangetast laat en het door de fabrikant op de binnenverpakking aangebrachte merk door de nieuwe buitenverpakking heen zichtbaar maakt, waarbij hij op de buitenverpakking duidelijk vermeld dat het produkt door de dochteronderneming van de merkgerechtigde is vervaardigd en door de importeur is omgepakt.

Bosco O'Keeffe Koopmans

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 3 december 1981.

De griffier
A. Van Houtte

De president van de Eerste kamer
G. Bosco