Zodanig verzet kan niettemin een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten in de zin van artikel 36, tweede volzin, van het EEG-Verdrag vormen wanneer is bewezen dat de praktijk om verschillende merken te bezigen voor eenzelfde produkt door de tot die merken gerechtigde wordt gevolgd ten einde de markten op te splitsen.

In de zaak 3/78

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

CENTRAFARM BV te Rotterdam

en

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION te New York

om een prejudiciële beslissing inzake de uitlegging van artikel 36 van genoemd Verdrag,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: H. Kutscher, president, J. Mertens de Wilmars en A. J. Mackenzie Stuart, kamerpresidenten, A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco 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. *American Home Products Corporation* (hierna te noemen: AHPC), verweerster in het hoofdgeding, is houdster van het warenmerk Seresta, in het Benelux-merkenregister op haar naam ingeschreven voor „Préparations médicinales et pharmaceutiques, notamment des préparations tranquillisantes, sédatives et anti-spasmodiques". In Groot-Brittannië is AHPC voor een soortgelijk produkt rechthebbende op het merk Serenid D. Deze merken worden gebruikt ter aanduiding van een geneesmiddel waarvan de werkzame stof oxazepamum heet. AHPC is voor Nederland en voor Groot-Brittannië ook in het bezit van een licentie voor oxazepamum en/of de bereiding ervan.

Twee tot het AHPC-concern behorende vennootschappen zijn — onderscheidenlijk — in het bezit van licenties voor Nederland — voor het merk Seresta — en voor Groot-Brittannië — voor het merk Serenid D —. De therapeutische werking van de Seresta-tabletten is gelijk aan die van de Serenid-tabletten. De samenstelling is evenwel niet geheel dezelfde, er is onder meer een verschil in smaak.

2. *Centrafarm,* verzoekster in het hoofdgeding, heeft in Nederland oxazepamum-tabletten verkocht onder het merk Seresta. Op de verpakking was niet slechts het merk aangebracht, doch ook de vermelding „Centrafarm BV Rotterdam, telefoon 010-151411". Centrafarm heeft het merk Seresta voor die tabletten ook op haar prijslijsten en in haar catalogi gebruikt. Zij stelt die tabletten te hebben gekocht in Groot-Brittannië, waar ze door AHPC onder het merk Serenid D in het verkeer waren gebracht, en ze vervolgens, van een nieuwe verpakking voorzien, in Nederland in het verkeer te hebben gebracht.

3. AHPC betwist ten enen male door Centrafarm in Nederland verkocht oxazepamum te hebben vervaardigd. De rechter in het hoofdgeding gaat er evenwel van uit dat Centrafarm's uiteenzetting der feiten met de werkelijkheid overeenstemt.

4. De president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam heeft bij op 2 augustus 1977 in kort geding gewezen vonnis aan Centrafarm verboden aan AHPC's rechten op het merk Seresta afbreuk te doen.

5. In het voor dezelfde rechtbank gevoerde hoofdgeding heeft Centrafarm gevorderd dat zal worden verklaard voor recht dat zij, Centrafarm, gerechtigd is van AHPC afkomstig, als merkgeneesmiddel elders binnen de gemeenschappelijke markt rechtmatig in het verkeer gebracht oxazepamum, in Nederland met gebruikmaking van het merk Seresta in het verkeer te brengen.

AHPC wenst Centrafarm in het ongelijk te zien gesteld en heeft in reconventie gevorderd dat zal worden verklaard voor recht dat Centrafarm's handelwijze aan AHPC's rechten op het merk Seresta afbreuk doet.

6. Bij vonnis van 19 december 1977 heeft de arrondissementsrechtbank de behandeling geschorst en de zaak overeenkomstig artikel 177 van het EEG-Verdrag naar het Hof van Justitie verwezen voor een prejudiciële uitspraak inzake de navolgende vragen:

I. Aangenomen dat:

1. voor een bepaalde waar in verschillende tot de EEG behorende landen één onderneming of verschillende tot hetzelfde concernverband behorende ondernemingen gerechtigd is/zijn tot het voeren van warenmerken, met dien verstande dat in de Lid-Staat A uitsluitend het merk X is ingeschreven en in de Lid-Staat B uitsluitend het merk Y;

2. waren voorzien van het merk X, na in de Lid-Staat A door de merkgerechtigde in het verkeer te zijn gebracht, door derden-verkrijgers worden uitgevoerd en in de Lid-Staat B worden ingevoerd;

3. de persoon, die deze waren in laatstgenoemd land invoert deze ontdoet van het merk X en voorziet van het merk Y en vervolgens die waren in dat land in het verkeer brengt;

4. de merkwetgeving in laatstgenoemd land aan de merkgerechtigde het recht geeft zich met rechtsmaatregelen ertegen te verzetten dat aldaar waren met het merk Y voorzien, door anderen in het verkeer worden gebracht;

verhinderen dan de in het EEG-Verdrag opgenomen regels betreffende het vrije verkeer van goederen, niettegenstaande het in artikel 36 bepaalde, dat de merkgerechtigde van het hierboven onder 4 genoemde recht gebruik maakt?

II. Is voor de beantwoording van vraag I van invloed of in de Lid-Staat B wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van kracht zijn, die in overeenstemming zijn met de hiervoor door de Raad van de Europese Gemeenschappen gegeven richtlijn van 26 januari 1965 (65/65/EEG), met dien verstande, dat die bepalingen — mogelijk in zoverre in afwijking van die richtlijn — ervan uitgaan, dat invoering van een farmaceutisch produkt vanuit een andere Lid-Staat in de Lid-Staat B mogelijk is onder een ander merk dan waaronder het in die andere Lid-Staat is geregistreerd?

7. De Nederlandse rechtsvoorschriften waarnaar de rechtbank in de tweede prejudiciële vraag verwijst, zijn blijkens het dossier de bepalingen van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening van 28 juli 1958 (Stbl. 408), en de uitvoeringsbepalingen dier wet, te weten het Besluit verpakte geneesmiddelen van 16 juli 1973 (Stbl. 336), zoals gewijzigd bij het Besluit registratie geneesmiddelen van 8 september 1977 (Stbl. 537).

Volgens artikel 23, lid 1, van laatstgenoemd besluit mag „een farmaceutisch produkt... ter aflevering in Nederland uitsluitend worden ingevoerd door de houder van de registratie van dat produkt". In de volgende leden van het artikel wordt een bijzondere regeling voor parallelle importen gegeven. Volgens die regeling kan een parallel-importeur, indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet, op zijn verzoek voor het betrokken produkt als registratiehouder in het register van farmaceutische specialités of farmaceutische preparaten worden ingeschreven. Een aldus op naam van de parallel-importeur ingeschreven produkt kan onder een speciale benaming, al dan niet de oorspronkelijke benaming dan wel zonder speciale benaming — als „farmaceutisch preparaat" — op de markt worden gebracht.

8. In 's Raads — door de verwijzende rechter in de tweede prejudiciële vraag genoemde — richtlijn 65/65 van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (PB 9 februari 1965, blz. 369) is onder meer bepaald dat een farmaceutische specialiteit in een Lid-Staat slechts in de handel mag worden gebracht als daartoe tevoren door de bevoegde overheidsinstantie van die Lid- Staat een vergunning is afgegeven (artikel 3).

Ter verkrijging van de in artikel 3 bedoelde vergunning dient degene die voor het in de handel brengen van het produkt verantwoordelijk is, een aanvraag in bij de bevoegde overheidsinstantie van de Lid-Staat, waarbij onder meer de navolgende gegevens dienen te worden gevoegd: naam of handelsnaam en adres van degene die voor het in de handel brengen van het produkt verantwoordelijk is, en, in voorkomende gevallen, van de fabrikant; benaming van de specialiteit (fantasienaam of algemeen gangbare benaming met vermelding van een merk of de naam van de fabrikant, of wetenschappelijke benaming met vermelding van een merk of de naam van de fabrikant); samenstelling van alle bestanddelen van de specialiteit; beschrijving van de bereidingswijze; door de fabrikant toegepaste controlemethoden (artikel 4).

De in artikel 3 bedoelde vergunning wordt geweigerd — en reeds verleende vergunningen worden geschorst of ingetrokken — wanneer na verificatie van de in artikel 4 vermelde gegevens en bescheiden blijkt dat de specialiteit bij normaal gebruik schadelijk is of dat de therapeutische werking van de specialiteit ontbreekt (artikelen 5 en 11).

Op het voorwerp waarin zich de farmaceutische specialiteit bevindt en op de buitenverpakking moeten onder meer de volgende gegevens zijn vermeld: benaming van de specialiteit bedoeld in artikel 4; samenstelling; referentienummer voor de identificatie bij de produktie; nummer van de vergunning voor het in de handel brengen; naam of handelsnaam en adres van degene die voor het in de handel brengen verantwoordelijk is, en, in voorkomend geval, van de fabrikant (artikel 13).

9. Het verwijzingsvonnis is op 3 januari 1978 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 de Bondsrepubliek Duitsland, 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 instructiemaatregelen tot de mondelinge behandeling over te gaan.

II — Middelen en argumenten van partijen

De eerste prejudiciële vraag

1. Opmerkingen van Centrafarm

Centrafarm meent dat het de merkhouder moet vrijstaan te verbieden dat zijn merk, zonder zijn toestemming, wordt aangebracht op waren die hij merkloos in het verkeer heeft gebracht. In casu gaat het echter om een waar die de merkhouder als merkwaar in het verkeer heeft doen brengen; hij heeft dus gewild dat de waar — voor de afnemer kenbaar — als uit zijn bedrijf afkomstig zou worden gecommercialiseerd.

Centrafarm erkent dat er voor de fabrikant van een merkwaar gegronde redenen kunnen zijn om in twee Lid-Staten voor hetzelfde produkt verschillende merken te voeren. Dan rijst de vraag of het specifieke voorwerp van het uniforme Europese merk identiek is aan het specifieke voorwerp van het zogenaamd opgesplitse merk.

Centrafarm wijst er allereerst op dat het volgens het Hof rechtens geen verschil maakt of de merkopsplitsing op een

vrije ondernemingsbeslissing van de fabrikant-merkhouder berust, dan wel hem door wettelijke maatregelen of andere omstandigheden is opgedrongen. Derhalve is irrelevant de door AHPC geponeerde stelling dat zij zich gedwongen heeft gezien in Groot-Brittannië een ander merk dan Seresta te deponeren in verband met aldaar bestaande, oudere merkrechten van derden.

In de tweede plaats meent Centrafarm dat 's Hofs arrest van 3 juli 1974, gewezen in de zaak 192/73 Van Zuylen/Hag (Jurispr. blz. 731), een bevestiging inhoudt van de leer dat territoriale opsplitsing van een merk meebrengt dat de merkhouder onder omstandigheden moet gedogen dat derden het merk gebruiken in gevallen waarin hij dit normaliter had kunnen verbieden.

Nu het enerzijds de merkhouder in de Hag-situatie niet is toegestaan zich te verzetten tegen gebruik van zijn merk voor vergelijkbare waar welke niet van hem afkomstig is, valt bezwaarlijk in te zien dat anderzijds de merkhouder gerechtigd zou zijn zich te verzetten tegen gebruik van zijn merk voor identieke waar welke wèl van hem afkomstig is. Deze opvatting vindt volgens Centrafarm steun in eerdere uitspraken van het Hof en in de doctrine.

Centrafarm wijst erop dat het Hof in zijn jurisprudentie het specifieke voorwerp van het merkrecht in die zin heeft gedefiniëerd dat de wezenlijke functie van het merk erin gelegen zou zijn dat aan de consumenten een waarborg voor de identiteit van de oorsprong der waren wordt geboden, zodat de merkhouder tegen verwarringwekkende benamingen kan optreden (arrest van 22 juni 1976, gewezen in de zaak 119/75, Terrapin/Terranova, Jurispr. blz. 1039) dan wel tegen het valselijk aanbrengen van zijn merk (arrest van 31 oktober 1974, gewezen in de zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop, Jurispr. blz. 1183).

Centrafarm betoogt voorts dat zij het merk Seresta niet valselijk aanbrengt. Zij schept geen verwarring tussen de originele merkwaar van AHPC en vreemde waar van derden. Integendeel, zij biedt de merkwaar van AHPC zodanig aan dat verwarring wordt voorkomen, immers onder de merknaam welke in Nederland is geregistreerd en waaronder zij bij de relevante afnemers bekendheid geniet, waardoor deze afnemers de band met AHPC leggen. De wil van AHPC dat deze wordt gelegd, blijkt uit het feit dat zij de waar als merkwaar in het verkeer heeft gebracht. Verwarring zou daarentegen juist dreigen, indien Centrafarm originele oxazepamum van AHPC in Nederland als Serenid D zou brengen, immers Serenid D is in Nederland niet als merk gedeponeerd en geniet ook niet als zodanig bekendheid bij de relevante afnemers.

Het is volgens Centrafarm niet zo dat AHPC in verschillende Lid-Staten van verschillende merken gebruik maakt ter bescherming van het specifieke voorwerp van haar merkrecht; AHPC wenst te bereiken dat de Nederlandse afnemer bij het zien van het originele oxazepamum onder het merk Serenid D, zal aannemen dat het van andere oorsprong is, althans dat het niet het echte originele fabrikaat is dat hij als Seresta kent.

Waar de herkomstfunctie, als wezenlijke functie van het merk, niet een fabrikantenbelang is, doch ertoe dient de afnemer een waarborg te bieden, raakt de derde-verkrijger die, als wederverkoper, het nodige doet om onjuiste veronderstellingen met betrekking tot de herkomst van originele merkwaar te voorkomen, volgens Cetrafarm niet het specifieke voorwerp van het merkrecht. Dit is zeker niet het geval, indien hij het doet door gebruik van het voor de betrokken markt wèl relevante merk van dezelfde merkhouder.

Centrafarm meent dat AHPC voor de verwijzende rechter niet het bewijs heeft geleverd dat zij zich, wat Groot-Brittannië betreft, genoodzaakt heeft gezien een ander merk dan Seresta te kiezen,

zulks in verband met de aanwezigheid aldaar van oudere, conflicterende merken van derden. AHPC's stelling impliceert dat parallelle import van de merkwaar Seresta naar Groot-Brittannië op merkenrechtelijke gronden bij voorbaat is uitgesloten. Het komt niet logisch voor, dat aldus de houder van een opgesplitst merk — wat de mogelijkheid tot afscherming van Lid-Staatmarkten betreft — verder zou kunnen gaan dan de houder van een verdragsconform, Europees merk.

In antwoord op de door AHPC voor de verwijzende rechter verdedigde stelling dat Centrafarm haar ten onrechte zou verwijten dat zij gericht haar merken voor Groot-Brittannië en Nederland verschillend zou hebben gekozen, volstaat Centrafarm met erop te wijzen dat AHPC tot haar assortiment behorende merkgeneesmiddelen aldus voert:

Nederland: Seresta

Engeland: Serenid D

Italië: Serpax

Duitsland: Praxiten

Frankrijk: Seresta

België: Seresta

De stelling dat zij in de Concurrentie niet zou worden gehinderd omdat het haar vrijstaat het uit Groot-Brittannië afkomstige oxazepamum in Nederland als Serenid D aan te bieden, is volgens Centrafarm onjuist: de introductie van een nieuw merk brengt aanzienlijke kosten mee, vooral wanneer er voor de betrokken waar op de desbetreffende nationale markt reeds een ander merk bestaat en grote bekendheid geniet; bovendien zou de parallelle importeur aldus genoodzaakt worden kosten te maken voor de introductie van evenzovele merken als de fabrikant in andere Lid-Staten voor de betrokken waar verkiest te voeren; de mededinging tussen de parallelle importeur en de erkende importeur is dan bij voorbaat illusoir.

Aangenomen dat het nationale merk van de merkhouder niet op diens oorspronkelijke merkwaar mag worden aangebracht, dan zal het niettemin aan derden mogelijk moeten zijn het produkt onder het nationale merk te verhandelen.

In het licht van het voorgaande zal het Hof, naar het inzicht van Centrafarm, dienen te beslissen dat onder de ten processe relevante omstandigheden AHPC's actie niet ter bescherming van het specifieke voorwerp van haar merkrecht, althans — en in elk geval — dat hier sprake is van een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten, zodat de eerste prejudiciële vraag in bevestigende zin dient te worden beantwoord.

2. Opmerkingen van AHPC

Avorens tot bespreking van de eerste prejudiciële vraag over te gaan, maakt AHPC drie opmerkingen.

In de eerste plaats wijst zij erop dat Centrafarm het hierbedoelde produkt thans onder de generieke naam oxazepamum verkoopt.

In de tweede plaats merkt zij op dat zij in kort geding voor de President van de rechtbank heeft aangetoond dat zij in Groot-Brittannië niet opzettelijk van andere merken gebruik heeft gemaakt — ten einde de markten der Lid-Staten af te grendelen —.

Ten slotte betwist zij dat de vergoedingsnormen, geldende bij vergoeding door ziekenfondsen, verschillen naar gelang er al dan niet sprake is van parallel geïmporteerd oxazepamum — zoals Centrafarm voor de verwijzende rechter heeft betoogd —. Sedert 1 november 1977 verkrijgen de apothekers van de ziekenfondsen een extra winst wanneer het oxazepamum parallel geïmporteerd is, zulks juist om de afname van parallelimporteurs te stimuleren.

In antwoord op de tweede prejudiciële vraag wijst AHPC er — bij wijze van vooropmerking — op dat de producent van een nieuw produkt er steeds naar

zal streven voor dat produkt *één zelfde* merk voor de gehele wereld te vinden, ten einde buiten een bepaald land van de aldaar verkregen „goodwill" te kunnen profiteren.

Toen de in de Verenigde Staten voor oxazepamum gebruikte aanduiding „Serax" in andere landen op conflicterende merken afstuitte, heeft AHPC in de meeste van die landen het merk Serepax gebruikt. In Groot-Brittannië bleek dit merk echter te zijn geblokkeerd. De voor Engeland en Ierland bevoegde „division" van het AHPC-concern en de voor het Europese vasteland bevoegde „division" besloten toen onafhankelijk van elkaar tot gebruik van „Serenid" voor Groot-Brittannië en Ierland en van „Seresta" voor onder meer Nederland.

In zijn arrest, gewezen in de zaak 192/73 (Hag, 14e overweging) heeft het Hof overwogen dat de herkomstaanduiding van een merkprodukt kan worden verzekerd door „andere middelen" dan die waarmede inbreuk wordt gepleegd op het vrije verkeer van goederen. Het lijkt, in het licht van dit arrest, redelijk dat AHPC in casu het bezigen van „andere middelen" tot herkomstaanduiding — zoals bij voorbeeld de momenteel door Centrafarm gebruikte toevoeging „origineel fabrikaat" — ook in casu verlangt. Centrafarm is volgens AHPC geenszins gerechtigd de door haar, AHPC, opgebouwde „goodwill" van het merk „Seresta" te gebruiken; zij heeft daarvoor niets gedaan of betaald. Vindt Centrafarm dat er te weinig dokters bereid zijn oxazepamum in plaats van Seresta voor te schrijven, dan staat het haar vrij daarin — door reclameactiviteiten en door het produkt onder een eigen merk te brengen en daar eigen „goodwill" voor op te bouwen — verandering te brengen.

De rechtmatigheid — naar Nederlands recht of naar Benelux-recht — van de eigenmachtige merkverandering op het produkt van een ander is in de rechtspraak en in de literatuur nimmer aan de orde gekomen. AHPC acht het evenwel duidelijk dat Centrafarm's handelwijze, aan die wetgeving getoetst, niet door de beugel kan. Dit vindt volgens haar bevestiging in artikel 13 A van de eenvormige Benelux-wet op de warenmerken en blijkt ook uit de opvatting die door verschillende schrijvers ten aanzien van het aanbrengen van een merk op door dat merk nog niet geïndividualiseerde produkten wordt voorgestaan. Met betrekking tot het recht van de andere landen van de Gemeenschap wijst AHPC erop dat uit de gegevens die het Hof in de zaak 102/77, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, arrest van 3 mei 1978, werden verstrekt met betrekking tot het ompakken en wederom aanbrengen van hetzelfde merk, blijkt dat in die landen ook het na ompakking aanbrengen van een ander merk van dezelfde merkhouder onrechtmatig is.

Tot een zelfde conclusie voert volgens AHPC het voorontwerp voor een verordening inzake het gemeenschapsmerk.

In de zin van de achtste rechtsoverweging van het arrest 16/74, Winthrop, behoort degene die van de „goodwill" van een merk profiteert zonder er kapitaal in te steken, tot de categorie van „concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van dit merk valselijk voorziene produkten te verkopen".

Tegen Centrafarm's argument dat zij de hierbedoelde produkten niet „valselijk" van het merk Seresta zou voorzien — omdat oxazepamum van AHPC afkomstig is — brengt AHPC in dat het woord „vals" in de Nederlandse taal geenszins betekent dat er bedrog in het spel is, doch bij voorbeeld ook: „in strijd zijn met de regels of de normen, niet zoals het zijn moet, niet correct, niet behoorlijk, foutief, verkeerd". Als Centrafarm wil profiteren van „goodwill" waarvoor zij niet heeft betaald, is haar gedrag „vals", immers in strijd met nationale èn gemeenschapsrechtelijke voorschriften en derhalve, uit een oog-

punt van eerlijkheid in de mededinging „niet zoals het zijn moet, niet correct, niet behoorlijk, foutief, verkeerd".

AHPC voegt hieraan toe dat uit voormelde overweging blijkt dat bescherming tegen onrechtmatig profiteren van de reputatie van een merk een „bescherming van een rechtmatig belang van de gerechtigde tot het merk of de handelsnaam" is — in de zin van de zesde rechtsoverweging van het arrest 119/75, Terrapin —.

AHPC verwijst vervolgens naar een artikel van Professor W. van Gerven: „The recent case law of the Court of Justice concerning articles 30 an 36 of the EEC Treaty", Common market law review, februari 1977, blz. 5 e.v., volgens hetwelk uit 's Hofs jurisprudentie zou blijken dat ook andere belangen of waarden dan in artikel 36 van het Verdrag zijn opgesomd, een zekere bescherming verdienen, hetgeen bepaalde uitzonderingen op het verbod van artikel 30 zou vermogen te rechtvaardigen, mits:

— die belangen op enigerlei wijze verband houden met de in artikel 36 bedoelde aangelegenheden;

— de maatregelen redelijk zijn;

— er geen communautair stelsel bestaat dat het te beschermen belang c.q. de te beschermen waarde mede omvat;

— de maatregel niet als een willekeurig discriminerend middel dan wel als een verkapte beperking van de handel tussen Staten is te beschouwen.

Als enerzijds de in artikel 36 omschreven „industriële en commerciële eigendom" in voormelde omstandigheden extensief geïnterpreteerd mag worden, dan dient anderzijds de bescherming van het specifieke voorwerp van het merkrecht niet zo strikt te worden geïnterpreteerd dat alleen de bescherming van de herkomstfunctie eronder zou vallen, doch niet de bescherming tegen oneerlijke concurrentie door ongerechtvaardigd profiteren van de reputatie, van de „goodwill" van het merk. Het komt AHPC dan ook voor dat de door haar in casu ingeroepen bescherming van haar merkrecht het specifieke voorwerp van dat recht betreft.

Zou in casu geoordeeld moeten worden dat AHPC's vordering niet het specifieke voorwerp van haar merkrecht betreft, dan zou de vordering haars inziens nochtans moeten worden toegewezen, omdat haar actie geheel voldoet aan de vier eisen die Prof. W. van Gerven heeft opgesomd:

— de oneerlijke concurrentie is „related to" industriële en commerciële eigendom;

— de actie van AHPC voldoet aan de „Test of proportionality", immers Centrafarm kan de herkomst ook op andere wijze aanduiden;

— er is geen communautaire regeling van het recht betreffende de oneerlijke mededinging;

— de actie van AHPC is niet discriminatoir en houdt ook geen verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten in: zij richt zich tegen ongerechtvaardigd gebruik van de reputatie van een merk, zoals door het Hof bedoeld in de formulering van het specifieke voorwerp van het merkrecht, gegeven in rechtsoverweging 8 van voormeld arrest 16/74, Winthrop, en tegen aantasting van eerlijkheid in de mededinging, zoals het Verdrag die blijkens zijn preambule wil waarborgen.

Voor zover AHPC's actie een maatregel van gelijke werking is in de zin van artikel 30, is zij in ieder geval een maatregel die naar haar aard zonder onderscheid op nationale en op ingevoerde produkten van toepassing is. De actie zou dan niettemin — volgens 's Hofs arrest van 16 november 1977, gewezen in de zaak 13/77, G.B. INNO/ATAB (Jurispr. blz. 2115) onder artikel 30 kunnen vallen, indien de afzet van geïmporteerde produkten „hetzij onmogelijk, hetzij moeilijker wordt dan die van na-

tionale produkten". Daarvan is evenwel volgens AHPC geen sprake, immers in de wetgeving op het stuk van farmaceutische produkten wordt invoer onder het merk Seresta niet verboden en het door haar, AHPC, opgelegde verbod geldt — zonder discriminatie — voor al haar concurrenten.

3. Opmerkingen van de Bondsrepubliek Duitsland

De regering van de Bondsrepubliek Duitsland wijst erop dat de gerechtigde tot een merk volgens de te dien aanzien geldende Benelux-wet alsook volgens de Duitse merkenwetgeving, uitsluitend gerechtigd is een waar van een ingeschreven merk te voorzien en het aldus onderscheiden produkt in het verkeer te brengen, hetgeen tevens wil zeggen dat hij anderen gebruikmaking van het merk voor dezelfde of soortgelijke waren mag verbieden. Zou hij moeten goedvinden dat in de betrokken Lid-Staat ook anderen van het merk gebruik maken, dan zou het merk zijn voornaamste functie, namelijk de verzekering van de „herinnerbare" identiteit van de van het merk voorziene oorspronkelijke waar, verliezen. Wat de tot het merk gerechtigde betreft: het merk zou niet langer als drager van zijn reputatie kunnen worden gebruikt. De verbruiker zou er, wanneer hij tot aankoop heeft te besluiten, niet langer op kunnen afgaan. De deur zou open komen te staan voor misbruik van het merk en oneerlijke exploitatie — door andere ondernemingen — van de reputatie, verbonden aan de onder het merk verhandelde oorspronkelijke waar.

De tot het merk gerechtigde zou zulk een gebruik van het merk ook mogen verbieden wanneer een derde zijn merk aanbrengt op een van die gerechtigde afkomstig produkt, dat naar oorsprong, kenmerken en samenstelling identiek is aan een produkt dat de gerechtigde in de handel heeft gebracht zonder dat het van een merk voorzien was. In het merkenrecht gaat het namelijk om meer dan om een certificaat betreffende de herkomst uit een bepaald bedrijf dan wel een bepaalde hoedanigheid der waar, en om het verbieden van een misleidend gebruik van het merk. Het is voor een merk veeleer als wezenlijk te beschouwen dat de waar — met inbegrip van haar uiterlijke en merkonderscheidende hoedanigheden — een „herinnerbare" identiteit en vorm krijgt, waarin de cliëntèle vertrouwen stelt en waarop de reputatie van de door de gerechtigde gemerkte oorspronkelijke waar kan berusten. De grondslag voor dit vertrouwen en voor het opbouwen van een reputatie is het feit dat alleen de gerechtigde zelf beslist of de waar met haar uiterlijke en merkonderscheidende kenmerken zodanige identiteit verkrijgen kan.

Als een nog zwaardere schending van het nationale merkenrecht is het volgens de Bondsregering te beschouwen wanneer een merk wordt aangebracht op een produkt dat, vergeleken met de waar waarop de gerechtigde zijn merk aanbrengt, als van andere samenstelling is te beschouwen dan wel als een waar met andere voor de verbruiker — mede met het oog op zijn beslissing — relevante eigenschappen. Die inbreuk wordt nog ernstiger wanneer men zich tegelijkertijd ook van een andere presentatie bedient dan die waaronder de gerechtigde zelf zijn onder het merk verhandelde oorspronkelijke waar pleegt uit te brengen.

Het nationale merkenrecht kent de gerechtigde de bedoelde bevoegdheid ook toe wanneer de waar door de gerechtigde reeds onder een ander merk in het verkeer gebracht was en de andere onderneming op de waar een door de gerechtigde in een ander land gebruikt merk aanbrengt en de waar vervolgens op de markt brengt. De Duitse regering meent dat er ook in dat geval inbreuk gemaakt wordt op de beslissingsbevoegdheid die alleen aan de gerechtigde toekomt, in die zin dat hij niet alleen heeft uit te maken of de concrete, zo en niet anders gepresenteerde waar wel als

merkartikel in het verkeer terecht moet komen, doch ook onder welk merk de waar zal worden verhandeld.

De Bondsregering meent dat het verbodsrecht dat in voormelde gevallen aan de merkgerechtigde is toegekend, gezien artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag als gerechtvaardigd is te beschouwen omdat het valt onder de omschrijving van het specifieke voorwerp van het merk, door het Hof in zijn arrest 16/74, Winthrop, gegeven. De Bondsregering zoekt die rechtvaardiging in het feit dat het verbodsrecht moet dienen om te beletten dat concurrenten misbruik maken van de goodwill van door de merkgerechtigde vervaardigde oorspronkelijke produkten. Zou die bevoegdheid niet worden erkend, dan zou het merkrecht in zijn wezen worden getroffen en voor de gerechtigde zo goed als voor de verbruiker praktisch waardeloos worden.

De Bondsregering betoogt voorts dat dit verbodsrecht niet op grond van artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag in twijfel kan worden getrokken. Gebruikmaking van verschillende merken in de onderscheiden Staten van de Gemeenschap wijst niet zonder meer op misbruik; er kunnen zeer goede redenen voor worden aangevoerd, zo wanneer de verschillende merken die op de waren zijn aangebracht, verschillende produkten betreffen. De Bondsregering meent zich evenwel niet te moeten uitspreken over de vraag of er in de onderhavige casuspositie, waarin de produkten slechts naar smaak verschillen, wel van verschillende produkten mag worden gesproken.

Van misbruik kan bijvoorbeeld ook sprake zijn wanneer de gerechtigde met het hanteren van zijn bevoegdheden zulk een misbruik opleverende uitoefening beoogt — hetgeen ook uit objectieve omstandigheden kan blijken —.

De Bondsregering concludeert dat de eerste prejudiciële vraag, ondanks artikel 36, lid 2, van het Verdrag in ontkennende zin zal worden beantwoord.

4. Opmerkingen van het Verenigd Koninkrijk

De regering van het Verenigd Koninkrijk wijst erop dat Centrafarms handelswijze gemeenschapsrechtelijk niet door de beugel kan: voorziet een derde zonder daartoe toestemming te hebben bekomen een produkt van een nieuwe verpakking om er vervolgens het merk van de gerechtigde op aan te brengen, dan ontstaat er een nieuw produkt; in zodanig geval verschilt het eindprodukt van het produkt dat de merkgerechtigde aanvankelijk van zijn merk voorzien had; de kopers kunnen het merk — als aanduiding dat het produkt van de merkgerechtigde afkomstig en door hem in het verkeer gebracht is — niet langer vertrouwen; het specifieke voorwerp van het merkrecht komt daarmede te vervallen.

Ofschoon beide soorten tabletten een zelfde therapeutische werking hebben, zijn de verbruikers op een misbruik opleverende wijze gestimuleerd tot het kopen van „cachets" met een andere smaak dan zij hadden verwacht.

De Engelse regering wijst er vervolgens op dat AHPC er, gezien de verschillen in samenstelling en eigenschappen van beide soorten tabletten, een gerechtvaardigd belang bij heeft zich te beroepen op de Nederlandse wet, waarin haar merkrechten worden beschermd in de zin van de zesde overweging, laatste volzin, van 's Hofs arrest 119/75, gewezen in de zaak Terrapin. De uitoefening van de rechten welke AHPC — met betrekking tot het merk Seresta — aan die wettelijke regeling ontleent, is gerechtvaardigd in de zin van artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag.

Zou de merkgerechtigde zijn rechten evenwel uitoefenen op een wijze die een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten inhoudt, dan zou het een nationale rechterlijke instantie vrijstaan hem te gelasten zich van zulk een handelwijze te onthouden, waarmede evenwel niemand het recht zou krijgen het

merk op welk produkt ook aan te brengen.

De regering van het Verenigd Koninkrijk wil er niet van weten dat Centrafarm, zoals zij stelt, het merk Seresta zou hebben gebruikt in overeenstemming met de — herkomstaanduidende — functie der handelsmerken: een merk is er haars inziens om, zodra een van het merk voorziene waar in het verkeer gebracht wordt, een rechtstreeks — en geen indirect — verband met de merkgerechtigde aan te geven.

Dat Centrafarm op de verpakking, behalve het merk Seresta, ook haar naam en adres vermeldt, vermag haar handelwijze niet te rechtvaardigen.

Tot staving van zijn opvatting verwijst het Verenigd Koninkrijk voorts naar het voorontwerp voor een verordening inzake het gemeenschapsmerk.

Ten slotte herinnert het Verenigd Koninkrijk eraan dat de produkten in het prejudicieel verzoek bedoeld, farmaceutische specialiteiten zijn in de zin van artikel 1 van 's Raads richtlijn 65/65. Men komt met die richtlijn, waarmede men in de eerste plaats de volksgezondheid op het oog had, in strijd wanneer produkten zonder toestemming van de merkgerechtigde worden omgepakt en van nieuwe etiketten of benamingen voorzien — met de daaraan voor diens reputatie indirect verbonden gevolgen —.

Het Verenigd Koninkrijk meent dat overwegingen betreffende de volksgezondheid stellig ook van belang zijn wanneer het om de uitoefening van rechten van industriële eigendom gaat en dat er derhalve met betrekking tot farmaceutische produkten aanleiding bestaat strenge maatstaven aan te leggen, wanneer wijzigingen, door derden zonder toestemming van de fabrikant aangebracht, ten toets komen.

Wordt er buiten de merkgerechtigde om gehandeld en wordt hij over de gang van zaken bij het ompakken niet gedetailleerd ingelicht, dan kan hij zich bezwaarlijk de zekerheid verschaffen dat aan de ompakking niet het ernstig risico verbonden is dat aard en hoedanigheid van de onder zijn merk verhandelde produkten wijziging ondergaan. Nu het nog slechts tot een zeer gedeeltelijke harmonisatie op het terrein der farmaceutische specialiteiten is gekomen, wil het feit dat zowel volgens het gemeenschapsrecht als volgens de nationale uitvoeringsvoorschriften tot het ompakken van farmaceutische produkten slechts na toestemming van de te dien aanzien bevoegde instanties mag worden overgegaan, niet per se zeggen dat de merkgerechtigde de nodige zekerheid heeft dat er aan zijn goodwill niet wordt getornd. Het Verenigd Koninkrijk acht het niet realistisch dat men, alvorens zijn merkrecht uit te oefenen, het bewijs in handen moet hebben dat zulke risico's zich inderdaad voordoen.

Het Verenigd Koninkrijk geeft het Hof dan ook in overweging zich te onthouden van een uitspraak op grond waarvan het aanbrengen van een merk door een ander dan de merkgerechtigde, anders dan met diens toestemming, als geoorloofd zou zijn te beschouwen.

5. Opmerkingen van de Commissie

Na een overzicht te hebben gegeven van 's Hofs uitspraken betreffende de verhouding tussen industriële eigendomsrechten en de Verdragsbepalingen, heeft de Commissie erop gewezen dat het Hof in het arrest 119/75, Terrapin, onder meer heeft overwogen dat de wezenlijke functie van het merk is „de consumenten een waarborg te bieden voor de identiteit van de oorsprong der waren". Ook in het voorontwerp voor een verordening inzake het gemeenschapsmerk wordt dit als de hoofdfunctie beschouwd.

De Commissie meent dat ook uit 's Hofs jurisprudentie kan worden afgeleid dat de herkomstaanduidende functie niet zo zeer in die zin is te verstaan

dat de verbruiker een bepaald produkt met de fabrikant in verband zou brengen, als wel in die zin dat een bepaald produkt een zodanige identiteit krijgt dat het van produkten van een andere fabrikant of handelaar, ja zelfs van dezelfde fabrikant of handelaar, kan worden onderscheiden.

De Commissie stelt in samenhang hiermede vast dat alleen de merkgerechtigde de produkten aan zodanige identiteit mag helpen: alleen hij is in staat en gerechtigd door het aanbrengen van het merkteken aan een produkt een identiteit te verlenen welke het van andere produkten onderscheidt, of om het te zeggen met de bewoordingen waarvan het Hof zich in de zaak 16/74, Winthrop, heeft bediend: „terzake van merken [heeft] de commerciële eigendom met name tot specifiek voorwerp ... de merkgerechtigde het uitsluitende recht te verschaffen, het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een produkt". De Commissie wijst erop dat de functie van het merk in dezelfde zin wordt opgevat in het voorontwerp voor een verordening inzake het gemeenschapsmerk.

Het standpunt dat Centrafarm niet in strijd zou handelen met de herkomstfunctie van het merk, omdat het merk Seresta nog steeds terecht op de herkomst van de waren van AHPC wijst, zou dan ook tekort doen aan de hiervoor verdedigde opvatting. Het merk individualiseert de waar ten opzichte van alle andere waren, en deze individualisering kan slechts door AHPC geschieden dan wel door een door AHPC daartoe gemachtigde, bijvoorbeeld een licentiehouder.

De Commissie concludeert dat AHPC's handelwijze in beginsel onder artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag valt.

De Commissie spreekt zich vervolgens over artikel 36, tweede volzin, uit. Zij verwijst in verband daarmede naar de zevende overweging van het arrest 119/75, Terrapin, volgens welke de bescherming der in de nationale wettelijke regelingen toegekende rechten „wordt onthouden aan een ongeoorloofde uitoefening van die zelfde rechten, waardoor kunstmatige handelsbarrières binnen de gemeenschappelijke markt worden gehandhaafd of weer opgeworpen". In beginsel mag men een verschillend merk in de onderscheiden Lid-Staten doen inschrijven. Het kan voorkomen dat de producent in de import-staat niet hetzelfde merk kan gebruiken als in de export-staat, omdat daar al een conflicterend merk bestaat, toebehorend aan een van hem onafhankelijke merkgerechtigde, dan wel bijvoorbeeld om taalkundige redenen. De uitoefening van voormeld recht is volgens de Commissie evenwel als misbruik te beschouwen zodra bij de gerechtigde de bedoeling voorzit nationale markten van elkander af te schermen.

Zij wijst er in dit verband op dat zij vooralsnog niet over inlichtingen beschikt welke haar in casu reeds tot een dergelijke conclusie voeren, en betoogt dat het op de weg ligt van de verwijzende rechter in concreto uit te maken of er van ongeoorloofde uitoefening sprake is.

Tenslotte wijst zij erop dat indien, ingeval van ongeoorloofde merkendifferentiatie, de uitoefening van het merkenrecht op grond van artikel 36, tweede volzin, geen bescherming geniet, de importeur over een recht van „eigenrichting" beschikt, in die zin dat hij het met het gemeenschapsrecht strijdige gedrag kan „corrigeren" door in plaats van het afwijkende merk op de waar het in de Lid-Staat van invoer gebruikelijke merk aan te brengen, zonder dat de merkgerechtigde daartegen kan opkomen. Bij het aanvaarden van die mogelijkheid dient evenwel de grootst mogelijke terughoudenheid te worden betracht. Indien men voor deze consequentie terugschrikt, dient er op andere wijze een oplossing voor het probleem van de marktafscherming door ongeoorloofde merkendifferentiatie te worden gevonden.

Daarbij ware met name te denken aan het vaststellen — op gemeenschapsniveau — van een bepaling welke in het algemeen de mogelijkheid uitsluit, dat voor een produkt per Lid-Staat een afzonderlijk merk wordt geregistreerd. Ook een dergelijke oplossing zou eigenrichting waarschijnlijk niet in alle gevallen kunnen uitsluiten. Men zou steeds weer komen te staan voor het navolgende dilemma: ofwel voorlopige handhaving van de merkenrechtelijke aanspraken (hoewel door ongeoorloofde uitoefening van rechten verkregen), dan wel toekenning — aan de importeur — van een voorlopig recht tot eigenrichting. De Commissie spreekt geen vorkeur voor een van beide oplossingen uit.

Zij concludeert dat de eerste vraag van de verwijzende rechter in die zin worde beantwoord dat de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen in die geschetste omstandigheden niet aan een verbod uit hoofde van het merkenrecht in de weg staan.

Daarbij geldt evenwel het voorbehoud dat de merkgerechtigde, die in verschillende Lid-Staten voor eenzelfde produkt verschillende warenmerken gebruikt, die niet mag hebben gekozen en/of gebruikt met het doel het vrije verkeer binnen de gemeenschappelijke markt van de met die merken voorziene goederen te beïnvloeden. In een dergelijk geval zou de uitoefening van het uit het merkenrecht voortspruitende recht een verbod te laten uitspreken, een middel kunnen vormen tot willekeurige discriminatie dan wel een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten.

De tweede prejudiciële vraag

1. Opmerkingen van Centrafarm

Centrafarm meent dat de tweede prejudiciële vraag als volgt is te verstaan:

„Indien in beginsel aan de parallel-importeur van een bepaalde merkwaar het recht moet worden ontzegd het merk van de Lid-Staat van uitvoer aan te passen aan het merk van de Lid-Staat van invoer, dient dan een uitzondering te gelden voor merkgeneesmiddelen, zulks met het oog op de bescherming van de gezondheid van personen in de zin van artikel 36 van het Verdrag?"

Alvorens de tweede vraag te beantwoorden, maakt Centrafarm twee opmerkingen:

In de eerste plaats vormt in Nederland het merkgeneesmiddel volgens de vergoedingsregeling voor levering aan ziekenfondsverzekerden, onder de merknaam waaronder het door de fabrikant/erkende importeur bij de nationale overheid is aangemeld, als zodanig het uitgangspunt en tevens de grondslag voor de vergoeding. Merkgeneesmiddelen die niet op de lijsten van de overheid onder de merknaam vermeld staan, worden niet automatisch volgens de geldende norm vergoed; soms wordt de aanvrager voor vergoeding op basis van de norm geldende voor het „erkende" geneesmiddel in aanmerking gebracht, soms ook niet — in welk laatste geval de vergoedingsnorm voor „generic name"-preparaten wordt toegepast, een andere en doorgaans lagere vergoedingsnorm dan voor het corresponderende merkgeneesmiddel geldt. Voor een optimale distributie van geneesmiddelen is het derhalve nodig dat de parallel-importeur in staat wordt gesteld een bepaald merkgeneesmiddel aan te bieden onder de merknaam waaronder het bekend staat bij de instanties die bij de verspreiding c.q. vergoeding van geneesmiddelen betrokken zijn, en wel zulks op voet van gelijkheid met de fabrikant of diens erkende importeur.

In de tweede plaats wijst zij erop dat het in casu door AHPC bepleite systeem, zoals het in het kader van de toekomstige wettelijke regeling in beginsel door de Nederlandse overheid mogelijk zal worden gemaakt, het aanzijn zal geven aan een situatie waarin een bepaald farmaceutisch preparaat, afkom-

stig van een bepaalde fabrikant, niet onder een en hetzelfde merk in omloop komt, doch onder evenzovele merken als er landen zijn waar de fabrikant het zou willen verhandelen.

In antwoord op de tweede prejudiciële vraag heeft Centrafarm betoogd dat het Hof in het arrest van 20 mei 1976, gewezen in de zaak 104/75, Adriaan de Peijper (Jurispr. blz. 614), heeft overwogen dat de bepalingen van richtlijn 65/65 niet steeds naar de letter dienen te worden geïnterpreteerd. De reden daarvan moet haars inziens gezocht worden in het feit dat door de opstellers der richtlijn niet een situatie is voorzien waarin een merkgeneesmiddel in een Lid-Staat anders dan via de fabrikant of diens erkende importeur in het verkeer wordt gebracht. Dit brengt mede dat in casu veeleer met doel en strekking van de richtlijn te rade dient te worden gegaan.

Centrafarm wijst er voorts op dat de auteurs van de richtlijn, naar met name uit de artikelen 3 tot en met 5 en 8 tot en met 13 blijkt, ervan uitgingen dat een merkgeneesmiddel slechts onder één fabrieks- of handelsmerk in het verkeer zou komen. Een optimale, doeltreffende bescherming van de volksgezondheid — die in de richtlijn voorop staat — brengt naar het oordeel van Centrafarm mee dat onder de reeds bestaande veelheid van merkgeneesmiddelen, de herkenbaarheid van een bepaald merkgeneesmiddel niet nog eens mag worden bemoeilijkt door de omstandigheid, dat dat merkgeneesmiddel onder een aantal onderling verschillende merknamen in het verkeer is. Het Besluit Registratie Geneesmiddelen acht zij dan ook onverenigbaar met de letter en de doelstelling van voormelde richtlijn, zoals ook met 's Raads richtlijn 75/319 van 20 mei 1975 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (PB L 147, blz. 13). In ieder geval brengt het verdragssysteem haars inziens mede dat een parallel-importeur vrij moet zijn de buitenlandse merknaam aan te passen aan de Nederlandse merknaam en onder laatsbedoelde merknaam het merkgeneesmiddel aan te melden voor registratie en aldus te commercialiseren.

Centrafarm meent dat de bescherming van de volksgezondheid vraagt om een regeling waaronder het ook de parallel-importeur vrijstaat een verpakt merkgeneesmiddel te allen tijde in het verkeer te brengen met gebruikmaking van het merk, waaronder het merkgeneesmiddel in die Lid-Staten door de fabrikant of diens erkende importeur is geregistreerd.

In dit licht is tevens duidelijk dat geen reëel alternatief is gelegen in de door de nieuwe Nederlandse regeling geboden derde optie, te weten de registratie c.q. aanbieding door de parallel-importeur van een buitenlands merkgeneesmiddel onder de generieke benaming. Nog afgezien van de discriminatie die in de onderscheiden maatstaven krachtens de vergoedingsregelingen is gelegen, is zulk een optie volgens Centrafarm met de economische logica in strijd.

Centrafarm concludeert dat bij een beantwoording van de tweede prejudiciële vraag dient te worden overwogen dat iedere nationale regeling die beoogt dan wel tot gevolg heeft dat de parallel-importeur van een bepaald merkgeneesmiddel wordt belet de fantasie- of merknaam van dat merkgeneesmiddel aan te passen aan de fantasie- of merkgeneesmiddel in de Lid-Staat van invoer, is te beschouwen als een maatregel van gelijke werking, welke geen rechtvaardiging vindt in de bescherming van de gezondheid en het leven van personen.

2. Opmerkingen van AHPC

AHPC merkt allereerst op dat de Nederlandse wettelijke regeling inzake farmaceutische produkten in het geschil dat partijen verdeeld houdt, geen enkele rol speelt.

Zij wijst er vervolgens op dat het woord „andere" in de tweede prejudiciële vraag buiten beschouwing moet blijven, immers het gaat om de mogelijkheid het produkt in Lid-Staat B in te voeren onder een ander merk dan waaronder het in die Lid-Staat B — en niet in „de andere" Lid-Staat — is geregistreerd.

Zij wijst er ten slotte op dat het ten deze vooral gaat om:

— artikel 23, lid 3 f en g, van het Besluit Registratie Geneesmiddelen;

— het feit dat bedoeld Besluit, wat parallel-importen betreft, blijkens de toelichting op grondslag van het arrest de Peijper (104/75) is vastgesteld;

— het feit dat het nieuwe Besluit op de registratie van farmaceutische produkten door de Commissie is goedgekeurd;

— het feit dat de Commissie momenteel werkt aan een voorstel tot wijziging van richtlijn 65/65;

— het feit dat Centrafarm na het haar in kort geding opgelegde verbod haar oxazepamum verhandelt zonder vermelding van de naam Seresta.

3. Opmerkingen van de Bondsrepuliek Duitsland

De Bondsrepubliek is van mening dat de krachtens het geneesmiddelenrecht nodige toestemming van de bevoegde gezagsorganen van een Lid-Staat principieel geen rol speelt bij de vraag of het in het verkeer brengen van het tot verhandeling toegelaten produkt merkenrechtelijk door de beugel kan of niet en of er van misbruik in de zin van artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag sprake is. Uit artikel 9 van 's Raads richtlijn 65/65 blijkt dat aan de toestemming tot het op de markt brengen van een farmaceutische specialiteit geen gevolgen voor de naar het civiele recht der Lid-Staten gegeven rechten en plichten verbonden zijn. Het geneesmiddelenrecht moet trouwens een uit een oogpunt van volksgezondheid onberispelijke produktie en hoedanigheid der geneesmiddelen verzekeren. Daarbij wordt op de voor de volksgezondheid irrelevante verschillen in hoedanigheid niet gelet.

4. Opmerkingen van het Verenigd Koninkrijk

Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk wil het feit dat in de op 's Raads richtlijn 65/65 berustende nationale bepalingen niet uitdrukkelijk wordt verboden dat er produkten onder gewijzigde namen op de markt worden gebracht, niet zeggen dat het op de markt brengen van dergelijke produkten niet op grond van de bescherming van de industriële eigendom dan wel van de gezondheid en het leven van de mens kan worden verboden.

5. Opmerkingen van de Commissie

Volgens de Commissie blijkt noch uit de tekst van artikel 23 van het Besluit Registratie Geneesmiddelen, noch uit de daarbij behorende nota van toelichting, dat de Nederlandse wetgever in deze tot de geneesmiddelenwetgeving behorende bepaling de krachtens de merkenwetgeving toegekende rechten heeft willen beperken. De bepaling kan dan ook niet van invloed zijn op de beantwoording van de eerste prejudiciële vraag. In het antwoord op de tweede vraag zou derhalve tot uitdrukking dienen te komen dat voor de beoordeling van de situatie welke aan het in de eerste vraag gestelde ten grondslag ligt, slechts op de merkenrechtelijke bepalingen dient te worden gelet.

III — Mondelinge behandeling

Ter terechtzitting van 13 juni 1978 zijn mondelinge opmerkingen gemaakt door verzoekster in het hoofdgeding, ten deze vertegenwoordigd door Mr. A. F. de Savornin Lohman, verweerster in het hoofdgeding, vertegenwoordigd door Mr. T. Schapez, de Bondsrepubliek

Duitsland, vertegenwoordigd door M. Seidel, Ministerialrat im Bundeswirtschaftsministerium en E. Bülow, Ministerialdirigent im Bundesjustizministerium, en de Commissie, vertegenwoordigd door haar juridisch adviseur R. Wägenbaur, als gemachtigde, bijgestaan door A. Haagsma, lid van de juridische dienst der Commissie.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting van 11 juli 1978 zijn conclusie genomen.

Ten aanzien van het recht

1 Overwegende dat de arrondissementsrechtbank te Rotterdam bij vonnis van 19 december 1977, ingekomen op 3 januari 1978, het Hof krachtens artikel 177 van het EEG-Verdrag twee vragen heeft gesteld betreffende de uitlegging van artikel 36 van dat Verdrag;

2 dat die vragen zijn opgeworpen in een geding tussen twee ondernemingen uit de sector der farmaceutische produkten, waarvan de ene, de vennootschap American Home Products Corporation (hierna te noemen: AHPC) in verschillende Lid-Staten tot verschillende merken voor hetzelfde produkt gerechtigd is, terwijl de andere, de vennootschap Centrafarm BV, dit produkt, zoals het in de handel was gebracht voorzien van het in de Staat van oorsprong ingeschreven merk, heeft ingevoerd, het merk heeft verwijderd, op het produkt het daarvoor in de Staat van invoer ingeschreven merk heeft aangebracht en het aldus gekenmerkte produkt zonder toestemming van de gerechtigde in die Staat heeft verhandeld;

3 dat de gerechtigde blijkens de vragen van de arrondissementsrechtbank aan het merkenrecht van de Staat van invoer het recht ontleent er tegenop te komen dat waren voorzien van het door hem in die Staat bezeten merk, door anderen in het verkeer worden gebracht;

4 dat de president van genoemde rechtbank bij op 2 augustus 1977 in kort geding gewezen vonnis op vordering van AHPC aan Centrafarm heeft verboden aan AHPC's rechten op het merk Seresta afbreuk te doen;

5 dat de gestelde vragen blijkens hun bewoordingen op één en dezelfde waar betrekking hebben, daargelaten de mogelijkheid van bepaalde geringe ver-

schillen tussen het produkt zoals het onder het ene onderscheidelijk het andere merk wordt verhandeld, zodat het Hof niet is geroepen zich uit te spreken over het geval dat de twee merken zouden zijn gebruikt voor twee produkten, ieder met eigen hoedanigheid;

De eerste vraag

6 Overwegende dat in de eerste plaats wordt gevraagd of de verdragsvoorschriften, met name artikel 36 van het Verdrag, de merkgerechtigde in voormelde omstandigheden beletten zich op het hem door de nationale wetgeving toegekende recht te beroepen;

7 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;

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

9 dat echter zowel uit dit artikel zelf, met name de tweede volzin, als uit het redeverband volgt dat zo het Verdrag de krachtens de wetgeving van een Lid-Staat verkregen rechten op het gebied van de industriële en commerciele eigendom onverlet laat, niettemin de uitoefening van die rechten onder omstandigheden door verbodsbepalingen van het Verdrag kan worden beperkt;

10 dat artikel 36, daar het een uitzondering stelt op een van de grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, metterdaad 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;

11 Overwegende dat een merk met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verzekeren 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 de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door ten onrechte van het merk voorziene produkten te verkopen;

12 dat ter vaststelling van de juiste draagwijdte welke in uitzonderlijke situaties aan dit uitsluitend recht van de merkgerechtigde moet worden toegekend, dient te worden gerekend met de wezenlijke functie van het merk, welke erin bestaat dat aan de consument of aan de uiteindelijke verbruiker de ware herkomst van het gemerkte produkt wordt gewaarborgd;

13 dat die waarborg van herkomst meebrengt dat alleen de merkgerechtigde door aanbrenging van het merk het produkt mag identificeren;

14 dat aan de waarborg van herkomst afbreuk zou worden gedaan, indien het een derde vrijstond het merk op het, zelfs oorspronkelijke, produkt aan te brengen;

15 dat het derhalve met de wezenlijke functie van het merk overeenkomt dat de nationale wetten, zelfs ingeval de fabrikant of handelaar voor eenzelfde produkt tot twee verschillende merken gerechtigd is, er zich tegen verzetten dat een derde, die daartoe geen toestemming bezit, zich de vrijheid aanmatigt het ene dan wel het andere merk op enig deel van de produktie aan te brengen of de merken, zoals ze door de gerechtigde op verschillende partijen van zijn produktie zijn aangebracht, te verwisselen;

16 dat de waarborg van herkomst medebrengt dat het uitsluitend recht van de gerechtigde op gelijke wijze wordt gehandhaafd als de verschillende partijen der produktie, van verschillende merken voorzien, uit twee verschillende Lid-Staten afkomstig zijn;

17 dat het aan de merkgerechtigde toegekende recht er tegen op te komen dat dit zonder zijn toestemming op zijn produkt wordt aangebracht, derhalve tot het specifieke voorwerp van het merkrecht behoort;

18 dat het derhalve uit hoofde van artikel 36, eerste volzin, gerechtvaardigd is om aan de gerechtigde tot een in een Lid-Staat beschermd merk het recht toe te kennen zich er tegen te verzetten dat een waar onder dat merk door een derde in die Lid-Staat op de markt gebracht wordt, ook al is zij tevoren op regelmatige wijze in een andere Lid-Staat in het verkeer gebracht, onder een, voor die Staat door dezelfde gerechtigde bezeten ander merk;

19 Overwegende dat voorts dient te worden nagegaan of de uitoefening van zulk een recht evenwel een „verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten" kan vormen als bedoeld in artikel 36, tweede volzin;

20 dat dienaangaande moet worden opgemerkt dat gebruikmaking door een fabrikant van verschillende merken voor eenzelfde produkt in verschillende Lid-Staten rechtmatig kan zijn;

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

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

23 dat het aan de tot kennisneming van het hoofdgeding geroepen rechter staat om van geval tot geval te beslissen of is bewezen dat de praktijk om verschillende merken te bezigen voor eenzelfde produkt door de tot die merken gerechtigde wordt gevolgd ten einde de markten op te splitsen;

De tweede vraag

24 Overwegende dat in de tweede plaats wordt gevraagd of het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang is of er in de Lid-Staat van invoer voor farmaceutische produkten een regeling geldt volgens welke een farmaceutisch produkt uit een andere Lid-Staat mag worden ingevoerd onder een ander merk dan dat waaronder het in die andere Lid-Staat is ingeschreven;

25 Overwegende dat het in zulk een op de bescherming van de volksgezondheid gerichte regeling gaat om de benamingen waaronder farmaceutische specialiteiten op de markt kunnen worden gebracht;

26 dat het er derhalve voor mag worden gehouden dat zij niet tot wijziging van de merkenrechtelijke voorschriften leidt;

27 dat daaruit volgt dat de importeur van een farmaceutisch produkt aan de vrijheid welke zodanige regeling hem laat, geen aanspraak kan ontlenen om zich te onttrekken aan de beperkingen, welke de eerbiediging van de merken waartoe de fabrikant van het produkt gerechtigd is, hem oplegt;

28 dat de tweede vraag derhalve in die zin dient te worden beantwoord dat de omstandigheid dat er voor farmaceutische specialiteiten een regeling bestaat betreffende de benamingen waaronder zij mogen worden verhandeld, voor de beantwoording van de eerste vraag niet van belang is;

Ten aanzien van de kosten

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

30 dat de procedure ten aanzien van partijen in het hoofdgeding als een voor de nationale rechter gerezen incident is te beschouwen, zodat deze laatste over de kosten heeft te beschikken;

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de vragen, door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam bij vonnis van 19 december 1977 gesteld, verklaart voor recht:

1. a) **Het is in de zin van artikel 36, eerste volzin, van het EEG-Verdrag gerechtvaardigd wanneer de gerechtigde tot een merk dat in een Lid-Staat beschermd is, er zich tegen verzet dat een waar onder dat merk door een derde op de markt gebracht wordt, ook al is zij tevoren in een andere Lid-Staat onder een door dezelfde rechthebbende aldaar bezeten ander merk rechtmatig in het verkeer gebracht;**

   b) **zulk verzet kan niettemin een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten in de zin van artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag vormen, indien komt vast te staan dat de praktijk om verschillende merken voor eenzelfde produkt te gebruiken door de gerechtigde wordt aangenomen ten einde de markten kunstmatig op te splitsen.**

2. De voorschriften betreffende de benamingen waaronder farmaceutische specialiteiten op de markt worden gebracht, zijn zonder belang voor het hiervóór gegeven antwoord.

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op tien oktober negentienhonderdachtenzeventig.

De griffier,

A. Van Houtte

De president

H. Kutscher

CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL F. CAPOTORTI VAN 11 JULI 1978 [1]

Mijnheer de President,

mijne heren Rechters,

1. In zaak 102/77 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm, beslist bij arrest van 23 mei j.l.) heeft het Hof zich bezig moeten houden met het geval van een Nederlandse importeur van een in verscheidene Lid-Staten vervaardigde en verkochte farmaceutische specialiteit, die het door hem uit Groot-Brittannië ingevoerde produkt opnieuw verpakte en op de nieuwe verpakking hetzelfde, door de fabrikant in verschillende Lid-Staten gedeponeerde merk aanbracht.

Thans gaat het om een geval waarin de importeur (wederom de vennootschap Centrafarm te Rotterdam) een ander, doch wel aan dezelfde fabrikant toebehorend merk heeft aangebracht op een geneesmiddel dat in verschillende Lid-Staten door ondernemingen van hetzelfde concern wordt vervaardigd en in elk dier Lid-Staten onder verschillende benamingen in de handel wordt gebracht, welke benamingen als merk zijn geregistreerd ten name van de moedervennootschap.

Het betrokken geneesmiddel is een tranquillizer, bekend onder de generieke benaming „oxazepamum". Het wordt in Groot-Brittannië vervaardigd en in de handel gebracht door John Wyeth & Brothers, Ltd. onder het merk Serenid, in licentie van de merkgerechtigde in het Verenigd Koninkrijk, American Home Products Corporation te New York (AHPC), de moedervennootschap

1 — Vertaald uit het Italiaans.