

**Hof van Justitie EG, 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche v Centrafarm**

**Valium**



**UITPUTTING MERKENRECHT – PARALLEL-IMPORT GENEESMIDDELEN – VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN**

Merkhouder kan zich tegen ompakken merkartikel verzetten, tenzij (i) de wijze van gebruik van het merk en het gehanteerde afzetsysteem tot kunstmatige afscheiding van de markten leidt, (ii) de oorspronkelijk toestand van het product ongemoeid is gebleven, (iii) de merkhouder tevoren over het ompakken wordt geïnformeerd, en (iv) wordt vermeld wie heeft omgepakt

Dat de eerste vraag derhalve in die zin dient te worden beantwoord dat de merkgerechtigde die in twee EEG-Staten gelijktijdig bescherming geniet, mag er tegen opkomen, dat een produkt waarop in een van die Staten het merk rechtmatig werd aangebracht, op de markt van de andere EEG-Staat wordt gebracht, nadat het produkt is omgepakt en een derde het merk op de nieuwe verpakking heeft aangebracht. Zulks is niettemin een verkapte beperking van de handel tussen de EEG-Staten, wanneer komt vast te staan

- dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten der EEG-Staten zal bijdragen;
- wordt aangetoond, dat de oorspronkelijke toestand van het produkt bij ompakking ongemoeid blijft;
- de merkgerechtigde tevoren van de verhandeling van het omgepakte produkt in kennis wordt gesteld en
- op de nieuwe verpakking wordt vermeld, wie het produkt heeft omgepakt.

De enkele uioefening van merkrechten door een onderneming met een machtspositie binnen de grenzen van vrij verkeer van goederen vormt op zich zelf geen misbruik van die machtspositie

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

Vindplaats: NJ 1979, 336, m.nt Wichers Hoeth; BIE 1979, nr. 10, p. 60

**Hof van Justitie EG, 23 mei 1978**

(Kutscher, Sorensen, Bosco, Mertens de Wilmars, Mackenzie Stuart, O'Keefe, Touffait)

**In zaak 102/77,**

Prejudiciële beslissing op verzoek van het Landgericht te Freiburg, in het aldaar aanhangig geding tussen 1. Hoffmann-La Roche & Co AG te Bazel, 2. Hoffmann-La Roche AG te Grenzach-Wyhlen (Duitsland), en Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH te Bentheim (Duitsland).

**I. Feiten en procesverloop**

1. De in de tweede plaats genoemde verzoekster in het hoofdgeding (hierna te noemen: 'Roche-Duitsland') is een juridisch zelfstandige onderneming van het wereldconcern Roche-SAPAC. Het concern Roche-SAPAC heeft onder meer het psychotherapeutisch middel 'Valium' ontwikkeld, welks scheikundige benaming, afgekort, luidt: Diazepam Roche-Duitsland vervaardigt Valium Krachtens licentie van de in de eerste plaats genoemde verzoekster in het hoofdgeding (hierna te noemen: 'Roche-Bazel') en verkoopt het in de Bondsrepubliek Duitsland onder de benaming 'Valium Roche'. Valium en Roche zijn door internationaal depot beschermde merken van Roche-Bazel. De farmaceutische specialiteit is, overeenkomstig de Duitse geneesmiddelenwetgeving, ingeschreven in het register voor farmaceutische specialiteiten van het Bundesgesundheitsamt. Roche-Duitsland verkoopt Valium in verpakkingen van 20 of 50 tabletten - voor particulieren - of in vijf maal grotere hoeveelheden, 100 of 250 tabletten - voor ziekenhuizen -. Een Engelse dochtermaatschappij van het concern Roche-SAPAC vervaardigt eveneens Valium Roche en verhandelt dat produkt in Engeland in pakken van 100 of 500 tabletten tegen prijzen die aanmerkelijk lager zijn dan de in Duitsland berekende prijzen.

2. Verweerster in het hoofdgeding is het Duitse verkoopkantoor van de Nederlandse vennootschap 'Centrafarm BV', die zich onder meer toelegt op de internationale handel in farmaceutische produkten. Het geding vindt zijn oorsprong in het feit dat verweerster in het hoofdgeding bij haar Nederlandse moedermaatschappij Valium Roche pleegt in te kopen, nadat de moedermaatschappij het produkt op haar beurt in Engeland - in de oorspronkelijke verpakking van Roches Engelse dochtermaatschappij - heeft gekocht en vervolgens, in Nederland, onder pharmaceutisch toezicht tot pakken van 1000 tabletten heeft omgepakt. Op de nieuwe flessen en dozen - die er anders uitzagen dan de oorspronkelijke emballages - stonden de benamingen Valium en Roche, het nummer van inschrijving in het register van het Bundesgesundheitsamt, alsook de toevoeging 'Centrafarm' en de vermelding 'in de handel gebracht door Centrafarm GmbH 4444 Bentheim-1, tel.: 05922-2525'. Ook was er een in het Duits gestelde en met de naam Hoffmann-La Roche gesigioneerde bijsluiter bijgevoegd, waarop andermaal te lezen stond dat het medicament door Centrafarm in het verkeer ge-

bracht was. Opgemerkt zij, dat Centrafarm daarbij verklaarde, dat het in haar bedoeling lag de tabletten voor verkoop aan particulier en in kleinere pakken om te pakken en dat zij ook een Diazepam-preparaat vervaardigt.

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

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

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

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

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

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

2. Is de houder van het merk daartoe ook bevoegd of handelt hij in strijd met het EEG-Verdrag en wel met name met artikel 86 van dat Verdrag, wanneer hij met betrekking tot het geneesmiddel in kwestie op de markt van Lid-Staat B een machtspositie inneemt, van een verbod van de invoer van opnieuw verpakte en van het merk van de houder voorziene waren in zuiver feitelijk

opzicht een marktbelemmerend effect uitgaat - omdat, wat de verpakking betreft, in de landen A en B niet dezelfde maat pleegt te worden aangehouden, terwijl het op de markt tot invoer in andere vorm nog nauwelijks is gekomen - en het verbod er in feite toe leidt dat er tussen de Lid-Staten een aanzienlijk - eventueel: onevenredig - prijsverschil in stand blijft, zonder dat kan worden waargemaakt dat de houder van het merk zich alleen dan wel in overwegende mate van het verbod bedient om dat prijsverschil in stand te houden?'

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

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

9. Met verwijzing naar 's Hof's Jurisprudentie inzake artikel 36 van het Verdrag heeft het Oberlandesgericht met name betoogd dat Centrafarm afbreuk had gedaan aan de herkomstaanduidende functie - en daarmee aan het specifieke voorwerp - van het merk. Waar het om geneesmiddelen gaat, konden de desbetreffende wettelijke voorschriften uitsluitel geven over de eisen gesteld aan de bewijslevering van herkomst, alsook over de omvang van de bescherming die door de herkomstaanduidende functie van merk moest worden verzekerd. In artikel 4, alinea 14, van het nieuwe Arzneimittelgesetz, zoals het ingevolge de wet van 24 augustus 1976 (BGBl I 2445) in 1978 zal komen te luiden, worden het opnieuw verpakken, het verpakken en het aanbrengen van een merk met fabricage gelijkgesteld. Het ompakken van een geneesmiddel is dus met betrekking tot het produkt een zo belangrijke ingreep, dat men het nodig heeft geacht voor zodanig geval dezelfde beschermende rechtsmaatregelen te nemen als voor de oorspronkelijke fabricage voorzien zijn. Voorts gaat het bij ompakking niet slechts om de herkomstaanduidende functie, doch ook om de daarmee samenhangende garantiefunctie. In verband met

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

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

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

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

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

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

## **II. Bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen**

### **De eerste vraag**

#### **A. Opmerkingen van verzoeksters in het hoofdgeding**

Verzoeksters in het hoofdgeding Hoffmann-La Roche wijzen erop, dat de casuspositie waarover het Hof zich thans heeft uit te spreken, wezenlijk verschilt van de zaken waarvan het Statuut (Gerichtshof (Red.)) tot nu toe had kennis te nemen, met name ook van de zaken betreffende parallelle importen. Zij vragen niets wat zich volgens die arresten niet met het gemeenschapsrecht verdraagt. Voorts blijft het onderhavig probleem niet tot de farmaceutische sector beperkt. Er moet derhalve een oplossing worden gezocht voor het mer-

kenrecht in het algemeen, want merkrechten met specifiek verschillende inhoud zijn er niet. Het bijzonder belang dat aan het aanbrengen van het merk op de verpakking toekomt, blijkt onder meer bij vloeibare waren, waar zulks uiteraard niet mogelijk is. Terecht hebben het Landgericht Freiburg en het Oberlandesgericht Karlsruhe de handelwijze van verweerster in het hoofdgeding als een kennelijke inbreuk op eens anders merk naar Duits recht aangemerkt. In alle Lid-Staten komt men trouwens - in doctrine en jurisprudentie - tot dezelfde slotsom. Volgens vaste Franse rechtspraak is het opnieuw aanbrengen van een beschermd merkrecht op het oorspronkelijke produkt als kennelijke inbreuk op een merkrecht te beschouwen. In dezelfde zin de Italiaanse doctrine en rechtspraak. In het Verenigd Koninkrijk is het probleem - in aansluiting bij vroegere rechtspraak - expliciet geregeld in de 'Trademarks Act 1938'; de merkgerechtigde kan zich bij het in het verkeer brengen van het produkt het recht voorbehouden het produkt om te pakken en het merk opnieuw op de oorspronkelijke waar aan te brengen, hetgeen medebrengt dat iedere latere koper die dat recht schendt, merkenrechtelijk in overtreding is. Een zelfde regeling geldt voor Ierland (Section 12 en 14 van de Trademarks Act 1963). Denemarken kende op grond van vroegere jurisprudentie dezelfde merkenrechtelijke regelen als in Duitsland golden, en de nieuwe merkenwetgeving van 11 juni 1969, die goeddeels met de wetten der overige Scandinavische Staten in overeenstemming is, heeft bij een juiste uitlegging in die jurisprudentie geen enkele wijziging gebracht. Hetzelfde geldt voor het recht van de Benelux-landen. Tot aan de uniforme Benelux-merkenwetgeving had men zich in doctrine en rechtspraak unaniem op het standpunt gesteld dat het wederaanbrengen van het beschermde merk op een produkt dat door de merkgerechtigde voor het eerst in het verkeer gebracht is, merkenrechtelijk als overtreding is te beschouwen. Uit opzet en redengeving van genoemde wetgeving blijkt, dat de vroegere jurisprudentie in geen enkel opzicht behoeft te worden gewijzigd. In het toekomstige Europees merkenrecht wordt ook uitsluitend aan de merkgerechtigde het merk toegekend zijn merk aan te brengen. Verzoeksters in het hoofdgeding geven een uiteenzetting van de wijze waarop het hierbedoelde probleem in de verschillende voorontwerpen voor een Europees merkenrecht is opgelost, en wijzen er met name op dat er tijdens de van 18 tot 20 juli 1977 gehouden besprekingen van de werkgroep 'merken' van de Commissie, gewijd aan het voorontwerp voor een verordening op het communautaire merk, op voorstel van de Franse en Engelse deskundigen een uitzonderingsbepaling op het in artikel 16, lid 1, van het ontwerp omschreven uitputtingsbeginsel, als lid 2 van het artikel bedoeld, is opgesteld, luidende als volgt:

'Par. 1 applies only to goods in the form in which they were originally marketed'.

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

'In this way Par. 2 would cover all exceptions to the exhaustion principle, especially cases of modification

of packing or where the trademark is replaced by a third person after the goods have been put on the market'.

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

Een van de hoofdfuncties van het merk is gelegen in het waarborgen van de identiteit van het oorspronkelijk produkt, zodat de verbruiker de zekerheid heeft dat het produkt dat bedoeld merk draagt, ook werkelijk van de merkgerechtigde afkomstig is: men zie ['s Hofs arrest van 22 juni 1976, gewezen in de zaak 119/75, Terranova/Terrapin \(Jurispr. 1976, blz. 1039\)](#).

Die waarborgfunctie van het merk - betreffende de identiteit der herkomst - brengt mede dat alleen de merkgerechtigde gerechtigd moet zijn het op de verpakking van het produkt aan te brengen. Slechts als er een garantie bestaat dat het produkt de verbruiker bereikt in de door de merkgerechtigde gekozen oorspronkelijke verpakking, is de handel tegen knoeierijen met betrekking tot de herkomst en tegen door ompakking veroorzaakte kwaliteitsverminderingen beschermd. De gerechtvaardigde belangen van de verbruiker zijn niet beschermd als het uitsluitend recht van de merkgerechtigde alleen het aanbrengen van het merk op het produkt zelf - en niet op de verpakking - betreft. Ook zijn er produkten die naar hun aard het aanbrengen van het merk niet gedogen. Maar vooral ook zou het de verbruiker niet baten het produkt thuis uit te pakken en te zien welk merk erop is aangebracht, want in de winkel waar hij zijn keuze bepaalt, kan hij slechts afgaan op de verpakking en het erop aangebrachte merk. Bijzondere gevaren doen zich bovendien voor bij geneesmiddelen die alleen op recept worden geleverd. In het ontwerp van de Commissie van 9 september 1976 voor een richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Statens inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken (bulletin der Europese Gemeenschappen, suppl. nr. 11/76) wordt de producent vrijwel buiten alle schuld om aansprakelijk gesteld voor de veroorzaakte schade. Maar als hij - via het merk - de identiteit van zijn produkt niet kan garanderen, loopt hij het gevaar verantwoordelijk te worden gesteld voor ondeugdelijke produkten van derden. Het gaat niet aan het ompakken slechts te verbieden als zich een 'concreet' gevaar - te onderscheiden van een 'abstract' gevaar - van kwalitatieve verslechtering voordoet. Noch de merkgerechtigde noch de verbruiker en evenmin de bevoegde sanitaire instanties kunnen telkens opnieuw nagaan of het ompakken plaatsvindt onder omstandigheden welke tot kwalitatieve achteruitgang kunnen leiden. In haar opmerkingen in de zaak 107/76 heeft de Franse regering er terecht op gewezen dat de Lid-Statens hun wettelijke regeling hebben geconformeerd aan 's Raads richtlijn 65/65 van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing der wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (PB van 9.2.1965, blz. 369) en dat het

ompakken - door de importeur - van een op de markt van het land van uitvoer toegelaten farmaceutische specialiteit, gevolgd door aanbidding in een nieuwe verpakking, met die richtlijn, en wel met name met haar artikelen 4 en 13, in strijd is, ook al brengt de importeur op de nieuwe verpakking het merk van de gerechtigde aan. In bedoelde bepalingen wordt onder meer voorgeschreven, dat de benaming van een farmaceutische specialiteit bij het verzoek om toelating tot de markt wordt gevoegd en op binnen- en buitenverpakking wordt aangebracht. Volgens verzoeksters in het hoofdgeding is het niet juist te stellen, dat de gerechtvaardigde belangen van de merkgerechtigde, alsook die van de consument, ook door vermelding van gegevens betreffende de ompakking worden beschermd: door zulk een toevoeging vervaagt de inbreuk (Erinnerungsbild (Red.)) die het merk in het geheugen van de verbruiker heeft achtergelaten en verliest het zijn contouren (Kennzeichnende Kraft (Red.)) verbruiker komt in dwaling te verkeren als gevolg van het feit dat benamingen als Valium Roche Centrafarm hem suggereren dat Centrafarm tot de verkooporganisatie (van Roche Red.) is toetreden; het merk Valium Roche kan verworden tot een zich niet tot bescherming lenend generiek begrip (vrij merk - Freizeichen); en ten slotte wordt aan het gerechtvaardigde belang van de merkhouder geen recht gedaan wanneer handelaren - wederverkopers - het produkt weliswaar aankopen, maar de afzet spaak loopt omdat de verbruikers merkprodukten waarop een mededeling betreffende ompakking voorkomt, niet vertrouwen, waarmede tevens afbreuk zou worden gedaan aan de verkoopmogelijkheden van de niet omgepakte merkprodukten. Verzoeksters in het hoofdgeding concluderen dat het in het verkeer brengen van het produkt onder bedoeld merk, de gerechtigde niet het recht ontnemt tegen misbruik van het merk in latere handelsfasen op te komen. Zij verwijst te dien aanzien naar 's Hofs arrest van 3 juli 1974, gewezen in de [zaak 192/73, Van Zuylen/Hag \(Jurispr. 1974, blz. 731\)](#) en [31 oktober 1974, gewezen in de zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop \(Jurispr. 1974, blz. 1183\)](#). Volgens verzoeksters in het hoofdgeding kan er geen sprake zijn van een conflict tussen het beginsel van een vrij verkeer van goederen en nationale merkrechten. Artikel 30 mist toepassing op het terrein dat - inhoudelijk, dat wil zeggen naar zijn specifieke voorwerp - door artikel 30, en met name door het nationale merkenrecht, wordt bestreken. In ieder geval kan ten deze worden gesproken van een rechtvaardigingsgrond in de zin van artikel 36 van het Verdrag, waarin 'het specifieke voorwerp' van industriële en commerciële eigendomsrechten wordt beschermd. De uitoefening van het merkrecht is in casu ook niet als een middel 'tot willekeurige discriminatie' of als 'verkapt beperking in de handel tussen Lid-Statens' te beschouwen: het door verweerster in het hoofdgeding op het grondgebied van de Gemeenschap gekochte Valium Roche kon door haar zeer wel in de oorspronkelijke verpakking in de Bondsrepubliek Duitsland worden verkocht en al mocht zulk een transactie door de bijzondere wettelijke regelingen voor

pharmaceutische producten of bepaalde verbruikersgewoonten zijn bemoeilijkt, dan nog is zulk een situatie in geen geval door de uitoefening van het merkrecht veroorzaakt.

### **B. Opmerkingen van verweerster in het hoofdgeding**

Centrafarm merkt op dat de oligopolistische structuur van het aanbod op de markt voor farmaceutische producten en de omstandigheid dat het aanbod zich niet naar de prijzen richt - omdat de kosten van de meeste farmaceutische producten door de verzekeringsmaatschappijen worden gedragen - het de aanbieders mogelijk maken in de onderscheiden Lid-Statens verschillende nationale strategieën te ontwikkelen. Op geen andere markt lopen de prijzen zozeer uiteen als op die voor farmaceutische producten. Na een expose van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende farmaceutische specialisten - in de Gemeenschap c.q. in de Lid-Statens - te hebben gegeven, concludeert verweerster in het hoofdgeding dat het, indien het de importeur verboden zou zijn farmaceutische specialiteiten om te pakken, ten deze niet tot enig handelsverkeer zou kunnen komen. De verschillen tussen de nationale wettelijke regelingen, alsook de verscheidenheid van handelspraktijken, medische gebruiken en gebruikersgewoonten in de verschillende Lid-Statens worden door de fabrikanten van farmaceutische producten voor welbepaalde doeleinden uitgebuit, zonder dat met de produktietechniek of marktcondities samenhangende factoren ertoe dwingen, en wel zulks met name om de markten der Lid-Statens stelselmatig af te scherm. De kunstmatige differentiatie waartoe Roche het in casu laat komen, berust op het verschil in verpakkingseenheden. Eenheden van 20 of 50 tabletten, zoals Roche ze in de Bondsrepubliek Duitsland aanbiedt, worden in geen enkele andere Lid-Staat aangeboden. Niets belet Roche evenwel Valium in de verschillende Lid-Statens in dezelfde verpakkingseenheden te verhandelen.

Met betrekking tot de vraag of - en onder welke omstandigheden - het geoorloofd is op de oorspronkelijke waar het oorspronkelijk merk te laten zitten of wederom aan te brengen, worden in de wetgeving en jurisprudentie der Lid-Statens verschillende standpunten ingenomen: volgens de Benelux-wet mag een merk bij wederverkoop steeds worden gebruikt, als de waar maar geen wijziging ondergaat; volgens de Italiaanse jurisprudentie moet de waar een zodanige wijziging hebben ondergaan, dat de identiteit tussen het merk en de waar niet langer bestaat; ingeval van ompakking mag volgens de Franse jurisprudentie het oorspronkelijke merk noch worden gehandhaafd noch opnieuw worden aangebracht, en volgens de Duitse jurisprudentie is het wederom aanbrengen van een merk ongeoorloofd, ook al heeft de waar geen enkele wijziging ondergaan. Met betrekking tot het voorontwerp voor een Europees merkenrecht verwijst verweerster in het hoofdgeding naar de opmerkingen van de Commissie in zaak 107/76, waarin de Commissie verklaarde dat bedoeld ontwerp in die zin is te verstaan dat het weder aanbrengen van het oorspronkelijke merk geoorloofd is

zolang de waar geen wijziging heeft ondergaan, waarbij ompakking alleen niet als wijziging wordt opgevat. In verband met artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag betoogt Centrafarm dat de term 'specifiek voorwerp' - van het merkenrecht - slechts bedoeld is om de oorsprong in de eigenlijke zin des woords te kunnen bepalen, met andere woorden het merk is een teken dat dient om aan te geven dat een waar van een bepaalde onderneming afkomstig is. Dit volgt uit 's Hofs arrest in de zaak [16/74, Centrafarm/Winthrop](#) en [119/75, Terranova](#). In casu pleegt Centrafarm met betrekking tot de oorsprong der producten geen enkele onregelmatigheid. Wordt na ompakking het merk, als teken ter onderscheiding van de herkomst, opnieuw op het produkt aangebracht, dan is het voor de verbruiker alleszins duidelijk dat de oorsprong van het produkt dezelfde is gebleven, en kan er derhalve niet van het aanbrengen van een verkeerd of vals merk worden gesproken. Op de markt leidt het gebruiken van het merk niet tot verwarring met producten van andere fabrikanten. Iedere poging om aan de herkomstaanduidende functie van het merk een bijzondere en zelfstandige garantiefunctie te verbinden, leidt tot consequenties die met de artikelen 30 en 36 van het Verdrag niet te rijmen vallen. Deze opvatting vindt met name steun in het memorandum van de Commissie betreffende de totstandbrenging van een communautair merk dd. 6 juli 1976 (Bulletin van de Europese Gemeenschappen, suppl. 8/76) en in de meest recente Duitse rechtspraak, met name in het arrest van het Bundesgerichtshof van 2 februari 1973 (Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen 60, blz. 185, Cinzano). In casu zou het aanvaarden van een garantiefunctie neerkomen op een breuk met de jurisprudentie welke in de overwegingen van het arrest [16/74, Centrafarm/Winthrop](#), besloten ligt, in welk arrest het Hof met zoveel woorden heeft ontkend dat het gebruik maken van industriële en commerciële eigendomsrechten als een geoorloofd - of zelfs maar juist - middel ter waarborging van de ongewijzigde hoedanigheid van een farmaceutische specialiteit zou zijn te beschouwen.

Volgen 's Hofs arrest [119/75, Terranova](#), is de wezenlijke functie van het merk gelegen in de aan verbruikers gegeven zekerheid inzake de identiteit van het produkt. Het Hof beperkt dus enerzijds het 'specifiek voorwerp' van het merk tot de herkomstaanduidende functie en stelt anderzijds vast dat de bescherming van die functie nodig is met het oog op het belang van de verbruiker - en niet met het oog op het belang van de fabrikant -. Zulk een definitie van het 'specifieke voorwerp' van het merkenrecht wil niet bij voorbaat zeggen, dat er niet op het niveau van het internationale recht over de garantiefunctie zou kunnen worden gediscussieerd. Volgens 's Hofs arrest van 20 februari 1975, gewezen in de zaak 12/74, Commissie/Duitsland (Jurispr. 1975, blz. 181) dient iedere herkomstaanduiding ertoe de uiteindelijke verbruiker tegen mogelijkerwijs misleidende aanduidingen te beschermen. De bescherming van de verbruiker tegen bedrog waarvan hij, ondanks een juiste herkomstaanduiding, het slachtoffer zou kunnen worden, dient op

het niveau van het internationale recht te worden verzekerd langs de weg van de wetgeving inzake oneerlijke concurrentie. De in artikel 36 van het Verdrag voorziene afwijking is als grondslag voor zodanige bescherming ondeugdelijk - men zie 's [Hofs arrest in de zaak 192/73, Hag](#) -. De vragen of Centrafarm gerechtigd is haar eigen handelsnaam nevens het merk Valium Roche te gebruiken en of de vermelding 'op de markt gebracht door Centrafarm GmbH' op de verpakking anders moet worden geformuleerd, dienen derhalve door de nationale rechter aan de hand van het nationale mededingingsrecht te worden opgelost. Ook de bescherming tegen iedere andere vorm van kwaliteitsfraude en tegen namaak - die Roche in het hoofdgeding ter sprake bracht - is primair een aangelegenheid die niet door het merkenrecht wordt beheerst, doch door de wetgeving betreffende bedrog op het terrein van het warenverkeer en de bescherming der verbruikers. Al deze overwegingen zijn dus niet van belang, als het gaat om een beantwoording van de vraag die het Hof is gesteld, namelijk of ieder gebruik van het merk Valium Roche, fraude of niet, kan worden belet. Die vraag dient negatief te worden beantwoord. Zelfs indien aan het merk een garantiefunctie mocht toekomen, dan nog zou het belang dat Roche wenst te zien beschermd, niet tot het 'specifieke voorwerp' van het merk behoren. Verweerster in het hoofdgeding komt met betrekking tot artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag tot de slotsom dat aan de nationale regelingen gezamenlijk ten grondslag ligt dat degene die de waar onder een bepaald merk op de markt gebracht heeft, de reguliere koper van het produkt niet mag beletten het op zijn beurt weer als de oorspronkelijke waar aan te bieden. De rechtmatige koper behoort alle transacties te kunnen verrichten, die voor wederverkoop van de waar - als oorspronkelijke waar - noodzakelijk zijn. In de artikelen 30 en 36 van het Verdrag wordt de toepassing van dit algemeen beginsel ook voor het handelsverkeer tussen Lid-Staten voorgeschreven. De merkgerechtigde kan de verhandeling van buitenlandse produkten onder bedoeld merk tegengaan, maar wat zijn eigen produkten betreft, kan hij er zich niet tegen verzetten. De Duitse doctrine, die het aanbrenge van het merk op winkelrekken, tapperijen en benzinepompen, doch niet op zakken, biervaten en olietanks toelaat, kan in casu wel nauwelijks worden toegepast en is in ieder geval niet een in alle Lid-Staten unaniem erkend wezenlijk element van het merkenrecht. Deze gezamenlijke problemen behoeven evenwel - ter oplossing van het onderhavig geschil - niet grondig te worden bestudeerd. De zin volgens welke de merkgerechtigde niet het recht heeft de wederverkoop van waren welke onder het merk van oorsprong rechtmatig op de markt gebracht zijn te beletten, brengt evenwel mede dat het wederaanbrengen van het merk niet mag worden verboden, wanneer de waar zonder merk onverkoopbaar is, hetgeen het geval is met de uit Engeland in de oorspronkelijke verpakking geïmporteerde Valium. Als onbetwist staat vast dat het merk volgens de nationale voorschriften opnieuw dient te worden aangebracht telkens wanneer de verpakking

van de geneesmiddelen wijziging heeft ondergaan. In zulke gevallen houdt het denkbeeld van een uitputting van het merk, dat men niet slechts in de rechtsorden der Lid-Staten doch ook in het gemeenschapsrecht aantreft, een beperking van het 'specifiek voorwerp' van het merkenrecht in. Met betrekking tot artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag wijst verweerster in het hoofdgeding er op dat zich een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten voordoet wanneer niet objectief kan worden vastgesteld dat de gerechtigde een redelijke, uit de merkfunctie af te leiden reden kan hebben om zijn rechten, ondanks de ermede gepaard gaande beperking van het handelsverkeer, uit te oefenen. In het onderhavige geding heeft Roche alleen maar gesteld dat het ompakken van grotere in kleinere eenheden tot manipulaties kan leiden ofwel tot verwarringen welke de betrouwbaarheid van de herkomstaanduidingen kunnen ondergraven.

Dat Roche niet alleen de handel in omgepakte waren, doch ook het wijzigen van de verpakking wil verbieden, bewijst op zichzelf reeds dat Roche geen enkel klemmend argument voor een belemmering van het handelsverkeer bij de hand heeft. Met zulk een argument kan Roche bovendien niet komen aandragen omdat uit de door Centrafarm op de verpakking aangebrachte aanduiding en uit Centrafarms garantieverklaring voldoende blijkt hoe de vork in de steel zit. Subsidiar zij opgemerkt dat Valium in Nederland door de apothekers steeds wordt omgepakt, zodat de vraag het abstracte risico dat aan de ompakking verbonden is, heeft te accepteren. In zulke omstandigheden is er geen klemmende reden aanwezig om het ompakken enkel en alleen te verbieden als het met het oog op het grensoverschrijdende handelsverkeer geschiedt.

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

de waar in te laten. Tenslotte verliest de Duitse regering in casu uit het oog dat de in Engeland en Nederland verkochte partijen Valium in grote eenheden waren verpakt welke de verbruiker in geen geval bereiken in de originele verzegelde verpakking van de fabrikant. Een deugdelijke, met de bescherming van het merk samenhangende reden om het wederom aanbrengen van het merk op de verpakking van de oorspronkelijke waren te beletten, ontbreekt in casu. In de geneesmiddelenhandel zou een dergelijk verbod de vrijheid van de handel in farmaceutische specialiteiten tussen Lid-Staten geheel blokkeren. Tenslotte dient rekening te worden gehouden met het feit dat wanneer de parallelle importeur volgens een nationale regeling het merk niet wederom mag aanbrengen, alleen de directe importeur zonder op ernstige moeilijkheden te stuiten, in staat zou zijn aan het handelsverkeer deel te nemen. Een dergelijke regeling zou een verkapt belemmering van de handel tussen Lid-Staten inhouden, hetgeen met de artikelen 30 en 36 van het Verdrag onverenigbaar ware ('s Hofs arrest van 11 juli 1974, gewezen in de [zaak 8/74, Procureur des Konings Dassonville, Jurispr. 1974, blz. 837](#)).

### **C. Opmerkingen van het Verenigd Koninkrijk**

Na te hebben gewezen op bepaalde aspecten van 's Hofs jurisprudentie, betoogt het Verenigd Koninkrijk dat de verpakking met de inhoud een enkel produkt oplevert, waarop degene die op bescherming van het merk aanspraak maakt, zijn merk heeft aangebracht - en waarvan zijn reputatie afhangt -. Bij het overbrengen van het produkt in een afwijkende binnenverpakking, het ompakken en het op de nieuwe verpakking aanbrengen van het merk van de eigenaar, schept men een nieuw produkt waarop de eigenaar zijn merk nimmer heeft aangebracht, doch waarop het - zonder zijn toestemming - werd aangebracht. In dergelijke omstandigheden dient het merk niet langer om de produkten van de eigenaar te onderscheiden van de produkten van andere producenten of handelaren, noch ook om de oorsprong, authenticiteit en rechtstreekse herkomst van het produkt te waarborgen. Volgens het Verenigd Koninkrijk is het niet realistisch er op te rekenen dat de merkgerechtigde in staat is te bewijzen dat er met de produkten werd gemanipuleerd op een wijze die tot achteruitgang kan leiden, dan wel dat hij niets zal ondernemen en zal afwachten tot het bewijs kan worden geleverd dat bedoelde produkten inderdaad kwalitatief zijn achteruitgegaan. De merkgerechtigde is normaliter niet in staat te bewijzen hoe er met het produkt werd gemanipuleerd, noch gerechtigd de produkten voor onderzoek tot zich te nemen; ze bevinden zich in handen van de partij die bezig is ze om te pakken ofwel bij diens afnemer. Voor het merendeel van de merkartikelen is het denkbeeld, waaraan de Commissie in haar memorie in de zaak 107/76 uitdrukking heeft gegeven, namelijk om de bewijslast op de merkgerechtigde te leggen, niet realistisch, terwijl het aan de verbruiker zo min als aan de producent enigerlei bescherming biedt. In zulke gevallen kan de uitoefening van merkrechten daarentegen werkelijke bescherming bieden. Waar de Lid-Staten het er op de

van 18 tot 20 juli 1977 gehouden bijeenkomst van de werkgroep 'Merken' van de Commissie over eens waren, dat er, wat het beoogde Europese merkrecht betreft, geen sprake zou zijn van uitputting wanneer er aan de waren, vergeleken met de oorspronkelijke toestand, met inbegrip van de verpakking en de presentatie op het tijdstip waarop zij op de markt komen, enigerlei wijziging mocht zijn ingetreden, is het Verenigd Koninkrijk van mening dat wanneer de wettelijke regeling van Lid-Staat B het ompakken en het opnieuw aanbrengen van het merk zonder toestemming van de eigenaar verbiedt, de nationale regeling ook de mogelijkheid moet bieden op te treden tegen importen - in Lid-Staat B - van een uit Lid-Staat A afkomstig produkt, dat is omgepakt en waarop het merk opnieuw is aangebracht, zodat het 'specifieke voorwerp' van het merk behoorlijk kan worden beschermd. Dat marktgewoonten of consumentenvoorkeuren in Lid-Staat B de produkten op de markt van die Staat minder aantrekkelijk kunnen maken, kan aan de rechten van de merkgerechtigde geen afbreuk doen. Een andere belangrijke factor is volgens het Verenigd Koninkrijk dat een merk niet slechts een 'specifiek voorwerp' heeft, doch dat er incidenteel ook andere functies, de bescherming der verbruikers inbegrepen, aan toekomen. Deze laatste bescherming wordt geboden wanneer de verbruiker in staat is de identiteit vast te stellen van de merkgerechtigde die bij het aanbrengen van het merk op de produkten of door het merk voor de produkten te gebruiken, te verstaan heeft gegeven dat hij zich voor hun oorsprong en authenticiteit aansprakelijk stelt. Zulks valt niet te verwachten wanneer een derde zijn waren heeft omgepakt en er zonder zijn toestemming en buiten zijn controle om, het merk wederom op heeft aangebracht. De bepalingen van 's Raads richtlijn 66/65 van 26 januari 1965 zijn in de eerste plaats op bescherming van de volksgezondheid gericht, welk doel niet zou worden verwezenlijkt wanneer een ingevoerde farmaceutische specialiteit zonder toestemming zou worden omgepakt en opnieuw van het merk voorzien. De produkten kunnen van het ompakken te lijden hebben, terwijl dat ompakken ook op onjuiste of gebrekkige wijze kan geschieden en de waar bij het ompakken kan worden verontreinigd - en het terugroepen van de waar in gevallen waarin daar daartoe aanleiding bestaat, zou tot niets kunnen leiden -. In verband hiermede merkt het Verenigd Koninkrijk op dat er over de gehele linie dient te worden onderscheiden tussen ompakken dat alleen de buitenverpakking betreft en ompakken van het produkt zelf, dat wil zeggen dat er om de tabletten of capsules een andere onmiddellijke omsluiting komt. Het risico van kwalitatieve achteruitgang als gevolg van ompakken in eerstbedoelde zin, is waarschijnlijk gering. Aan de tweede wijze van ompakken is daarentegen altijd een reeel risico verbonden. Tenzij de merkgerechtigde de wijze van ompakken in onderdelen kent, kan hij er zich moeilijk, en dikwijls onmogelijk, van vergewissen dat aan het ompakken 'geen ernstig gevaar voor soortelijke of kwalitatieve achteruitgang van de betrokken produkten' is verbonden. Naar de huidige stand van

harmonisatie op dit gebied, kan het feit dat ompakking volgens de communautaire wettelijke regeling en de volgens die regeling vast te stellen nationale wettelijke bepalingen krachtens machtiging van een bevoegde instantie plaats vindt, de merkgerechtigde bedoelde zekerheid niet zonder meer bieden. Wegens het mogelijk gevaar, dat uit zodanige door ompakken te weeg gebrachte kwalitatieve achteruitgang van farmaceutische producten verbonden is, en de afbreuk die de reputatie van de merkgerechtigde daardoor te lijden krijgt, is het niet realistisch te verlangen dat degene die zijn merkrecht wenst in te roepen, tevoren het bewijs van werkelijke benadeling levert. De volksgezondheid zou er dus mee gebaat zijn, indien de merkgerechtigde in casu zijn rechten zou kunnen uitoefenen. Volgens het Verenigd Koninkrijk dient de eerste vraag in die zin te worden beantwoord dat de merkgerechtigde volgens artikel 36 van het EEG-Verdrag (befugt ist Red.) parallelle importen van waren die werden behandeld op de wijze die in de prejudiciële vraag is omschreven, te verhinderen.

#### **D. Opmerkingen van de Commissie**

De Commissie betwijfelt of op grond van de overwegingen van het Landgericht Freiburg, naar Duits merkenrecht tot een merkenrechtelijke overtreding mag worden geconcludeerd. Want de maatregelen van verweerster in het hoofdgeding dienen er juist toe ervoor te zorgen dat de hoedanigheid der waar geen wijziging zou ondergaan. Relevant is dus slechts het risico dat zulk een wijziging, ondanks de bedoelingen van verweerster in het hoofdgeding, toch intreedt. Aan het merkrecht wordt in de Bondsrepubliek Duitsland, vergeleken met andere Lid-Statens, een ver strekkende beschermende functie ingeruimd. De Commissie verwijst daartoe met name naar artikel 13 A, lid 3, van de eenvormige wet der Beneluxstaten luidende als volgt: 'Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd'. In de tot nu toe op communautair niveau ontwikkelde - maar niet bindende en nog niet gedetailleerd besproken - conceptie van het merkenrecht, wordt niet een zover gaande bescherming geboden als in het Duitse recht. Waar uit een merk ondubbelzinnig van de herkomst der waar uit een bepaald bedrijf moet blijken, wordt een merkrechtelijk relevant effect aan zonder goedvinden van de merkgerechtigde verrichte handelingen slechts toegekend wanneer de kwaliteit der waar er door wordt beïnvloed. Een los daarvan staande bescherming van het merkrecht, betrokken op de verpakking der waren, is in het voorontwerp voor een Europees merkenrecht en in de memorie betreffende de invoering van een EEG-merk niet behandeld. Met betrekking tot artikel 36 van het EEG-Verdrag betoogt de Commissie, dat het Hof bij de bepaling van het 'specifieke voorwerp' van het merk te rade gaat met 'de wezenlijke functie van het merk, namelijk de consumenten een waarborg te bieden voor de identiteit van de oorsprong der waren' ([arrest in de zaak 119/75, Terranova](#)). Het merk dient met

andere woorden om de waren van een fabrikant of handelaar te onderscheiden of te identificeren, hun oorsprong, authenticiteit en herkomst te waarborgen. Wordt een waar voor het eerst in het verkeer gebracht, dan heeft het merk zijn herkomstaanduidende functie niet verloren. Want juist wat die herkomst betreft, heeft de merkgerechtigde in tweeerlei opzicht nog behoefte aan de bescherming. In de eerste plaats moet hij tot optreden in staat worden gesteld wanneer onbevoegden met het merk manipuleren - een klassiek voorbeeld hiervan is het onbevoegd gebruik maken van een 'goed' merk voor andere waren -. Anderzijds dient hij in bescherming te worden genomen tegen onbevoegdlijk door derden uitgevoerde manipulaties welke aan de gesteldheid kwaliteit afbreuk kunnen doen. Wanneer er met betrekking tot een waar buiten het gewone goederenverkeer om maatregelen worden genomen welke de kwaliteit kunnen beïnvloeden, doch niet in verdergaande mate dan in het kader van het goederenverkeer normaliter te verwachten valt, dan is de herkomstaanduidende functie niet in het geding. Wanneer men ervan uitgaat dat het merk bedoeld is om de echtheid en identiteit van een waar - maar niet van de verpakking - te garanderen, dan is niet wel in te zien waarom aan een andere opmaak steeds een effect zou moeten worden toegekend waarbij de herkomstaanduidende functie van het merk in het geding is. Integendeel, het is zeer goed denkbaar dat een handelaar om een waar een andere verpakking doet zonder dat zulks voor die herkomstaanduidende functie consequenties heeft, omdat hij het merk vervolgens weer aanbrengt. Ook is het mogelijk de gebruiker op passende wijze, bijvoorbeeld door de vermelding: 'omgepakt in het verkeer gebracht', te doen weten dat de verpakking werd gewijzigd. Bevindt zich in de buitenverpakking nog ander verpakkingsmateriaal, waarin de waar zit, en is op waar en binnenverpakking (dan wel op een van beide) het merk aangebracht, dan kan de identiteit van de waar door de gebruiker zonder meer worden geverifieerd. Hetzelfde geldt wanneer de van het merk voorziene waar zich onmiddellijk in de omsluiting bevindt. Gezien de uitsluitend relevante relatie tussen de waar en het merk - die aan de verpakking kan worden afgelezen, zonder dat de merkenrechtelijke bescherming zich evenwel ook tot de verpakking uitstrekt -, rijst dan in casu de vraag of verder gebruik van het merk voor een waar die met of zonder toestemming van de merkgerechtigde op een bepaalde, niet onder het gewone handelsverkeer vallende wijze werd 'onder handen genomen', als misbruik van het merk is te beschouwen. Dat zal met name het geval zijn wanneer zulke manipulaties op een voor de herkomst relevante wijze, de gesteldheid van de waar wijzigen c.q. waarschijnlijk zullen wijzigen. De nationale rechter heeft uit te maken of de herkomst bij zulke manipulaties in het geding is. Als het om farmaceutische producten gaat, dient aan de toelaatbaarheid van wijzigingen waartoe door derden zonder machtiging van de fabrikant wordt overgegaan, een strenge maatstaf te worden aangelegd, doch ook bij zulke waren kan er sprake zijn van een reeks meer en minder ingrijpende handelingen die de herkomst onge-

moeid laten en derhalve merkenrechtelijk geen bezwaar ontmoeten. Een andere beoordeling maakt, naar de huidige stand van de nationale en communautaire wetgeving op het gebied der geneesmiddelen, de handel in farmaceutische specialiteiten tussen de Staten vrijwel onmogelijk. In 's Raads richtlijnen 65/65 van 26 januari 1965 en 75/319 van 20 mei 1975 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (PB L 147 van 9 juni 1975, blz. 13) wordt met zoveel woorden gezegd, dat de Lid-Staten mogen verlangen dat er op verpakking of bijsluiters bepaalde gegevens over de betrokken farmaceutische specialiteit zijn aan te treffen. Zou men zich via het merkrecht kunnen onttrekken aan bepaalde, in de verschillende Staten in overeenstemming met het gemeenschapsrecht opgelegde informatieve verplichtingen, dan zou daarmee tevens de in 's Hofs arresten 15 en 16/74 - [Centrafarm/Sterling Drug](#) en [Centrafarm/Winthrop](#) - erkende omvang van het beginsel van het vrije verkeer van goederen ter discussie worden gesteld. Wanneer evenwel voor de herkomst irrelevante handelingen aan c.q. betreffende een waar door de merkgerechtigde moeten worden aanvaard, omdat zulke handelingen bijvoorbeeld in geldende nationale rechtsvoorschriften dan wel in het gemeenschapsrecht worden voorgeschreven of toegelaten, dan is niet wel in te zien waarom er een verbod zou hebben te gelden voor andere, voor de herkomst even ongevaarlijke handelingen, die weliswaar niet rechtstreeks worden voorgeschreven, doch als indirecte consequenties van nationale wettelijke voorschriften en bepaalde marktgewoonten een passend middel lijken te zijn om tussen de Staten op economisch verantwoorde wijze tot handel te kunnen komen. Verboden zijn omgekeerd alle handelingen die de gesteldheid van de waar feitelijk wijzigen. Handelingen die zonder meer, en op objectief vaststelbare wijze, de gesteldheid der waren wijzigen, doen een van de oorspronkelijke waar verschillend produkt ontstaan, hetgeen wil zeggen dat er ook van een andere oorsprong sprake is. Het speelt daarbij geen rol of zulke handelingen volgens de sanitaire voorschriften van de Staat van invoer geoorloofd zijn. Gezien de hoogwaardigheid van geneesmiddelen, is reeds het gevaar dat de gesteldheid van het produkt erop achteruit gaat, met name gezien de belangen van de gebruiker, als een in het handelsverkeer relevant gebrek te beschouwen. Brengen handelingen waartoe derden zonder toestemming van de fabrikant overgaan, ertoe dat de oorspronkelijke geneesmiddelen zodanig gebrek gaan vertonen, dan is op voor de herkomst relevante wijze in de aard der waren ingegrepen. Het Landgericht Freiburg gaat er terecht van uit, dat er niet zonder meer met sanitaire criteria mag worden gewerkt, om alleen aan de hand van zulke criteria te bewijzen dat er van misbruik van merkrecht mag worden gesproken. Merkrechtelijke en sanitaire maatstaven vallen niet samen, wanneer moet worden nagegaan of hetgeen er met betrekking tot bepaalde geneesmiddelen heeft plaats gevonden, wel door de beugel kan: het merk is op bescherming van subjectieve rechten gericht, het

geneesmiddelenrecht heeft - in objectieve zin - de volksgezondheid op het oog.

Aan de hand van het fundamentele onderscheid tussen de bescherming van industriële en commerciële eigendom en de bescherming van het publiek tegen gevaren welke zijn gezondheid bedreigen, kwan het Hof van Justitie (zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop, punt 3 van het dictum) tot de volgende vaststelling: 'Het staat de gerechtigde tot een merk voor een farmaceutisch produkt niet vrij zich aan de communautaire voorschriften inzake het vrije verkeer van goederen te onttrekken om de verspreiding van het produkt te controleren ter bescherming van het publiek tegen gebrekkige produkten.' Dat een merkgerechtigde zich ter rechtvaardiging van het inroepen van zijn merk niet op sanitaire overwegingen kan beroepen, maakt het geneesmiddelenrecht evenwel voor de uitoefening van het merkrecht niet geheel irrelevant. Het Landgericht Freiburg overweegt terecht, dat in het kader van een uitsluitend aan het 'specifieke voorwerp' van het merk georiënteerde beoordeling voorschriften van het geneesmiddelenrecht, waarin bepaalde handelingen als mogelijk schadelijk voor de gezondheid worden aangemerkt, een belangrijke rol kunnen spelen als moet worden nagegaan of zulke handelingen aan de gesteldheid van het produkt afbreuk kunnen doen - en aldus een voor de herkomst relevant effect sorteren -. Want de geneesmiddelenmarkt draagt de stempel van overheidsreglementering, hetgeen ook het bewustzijn - en verwachtingspatroon - van de gebruikers beïnvloedt. De Commissie acht het niet juist alleen op grond van een in abstracto bestaand gevaar te concluderen dat er in concreto aan de herkomstfunctie van bepaalde waren afbreuk zou zijn gedaan. Veeleer dient men zich af te vragen of en in hoeverre de maatregelen welke de nationale wetgever heeft getroffen met het oog op mogelijk gevaar voor de gesteldheid der waar, zulke gevaren inderdaad kunnen bezweren. Komen er in het nationale gezondheidsrecht van een Staat preventieve voorschriften voor, met inachtneming waarvan de binnen- en buitenverpakking mag worden gewijzigd, dan dient het er voor te worden gehouden dat de wetgever in zoverre in ieder geval het gevaar van een voor de gezondheid nadelige wijziging van de gesteldheid der waar uitgesloten acht. Dat wil zeggen dat de merkgerechtigde in zoverre - tot staving van zijn stelling dat er aan de herkomstfunctie van zijn merk afbreuk zou zijn gedaan - niet met beoordelingen in het kader van het sanitaire recht mag komen aandragen.

Feiten op grond waarvan er van een sanitair bedenkelijke wijziging zou mogen worden gesproken, zijn in casu niet gesteld. In de gevallen waarin overheidsreglementering en -controle de zekerheid bieden dat het overgieten en ompakken van farmaceutische eindprodukten niet ten koste van de identiteit en echtheid gaat, gaat het niet aan aan zulke maatregelen, wat de herkomst betreft, nadelige gevolgen toe te kennen met verwijzing naar sanitaire voorschriften - en de abstracte appreciaties die hierin worden gegeven -. Omgekeerd waarborgt het feit dat genoemde maatregelen in sanitair opzicht geen bezwaar ontmoeten, niet zonder meer dat

er voor de herkomst geen consequenties aan verbonden zijn. De merkgerechtigde kan alleen niet met het abstracte gevaar van in sanitair opzicht relevante wijzigingen komen aandragen. De nationale rechter heeft dan nog na te gaan, of er bij nauwgezette beoordeling van de objectieve belangen der fabrikanten buiten de sfeer der sanitaire criteria gelegen aanwijzingen te vinden zijn die op herkomstrelevantie wijzen. Dit geldt vooral wanneer de fabrikant in zijn bedrijf de merkwaar aan een bijzonder strenge kwaliteitscontrole onderwerpt. Voor zover een derde de binnen- of buitenverpakking van geneesmiddelen op geoorloofde wijze verandert, kan van hem worden verlangd dat hij, ter informatie van de verbruikers, op de buitenverpakking kenbaar maakt wat er met de verpakking precies is gebeurd, alsook dat de maatregel zonder toestemming van de fabrikant (c.q. van een door de fabrikant gemachtigde derde) heeft plaats gevonden. Aldus doet men de gewettigde belangen van de merkgerechtigde en de te beschermen belangen van het verkeer recht wedervaren. De draagwijdte van de voorschriften betreffende het vrije verkeer van goederen wenst de Commissie verder onbesproken te laten, omdat zij in de onderhavige casuspositie geen aanleiding vindt nader bij artikel 36, tweede volzin, stil te staan.

#### **De tweede vraag**

A. Opmerkingen van verzoeksters in het hoofdgeding  
Verzoeksters in het hoofdgeding betogen dat het Landgericht Freiburg er in de tweede prejudiciële vraag van uitgaat dat

1) de houder van het door de derde - door ompakking - geschonden merk dankzij het van het merk voorziene, onder merkbescherming staand geneesmiddel - dat wil zeggen niet op grond van het merk zelf - een machtspositie op de relevante markt inneemt,

2) het verbod om opnieuw verpakte en van het merk van de gerechtigde voorziene waren in te voeren, in puur feitelijk opzicht een marktbelemmerend effect sorteert, omdat er in de verschillende EEG- landen nog met verschillende verpakkingseenheden wordt gewerkt, en

3) het verbod er feitelijk toe leidt dat tussen verschillende Lid-Staten een - mogelijk onevenredig groot - prijsverschil in stand blijft, zonder dat kan worden bewezen dat het de merkgerechtigde daarom begonnen was. Het Landgericht gaat er evenwel niet van uit dat Roche de delictsinhoud van artikel 86 van het EEG-Verdrag vervult, en met name niet dat Roche misbruik van een machtspositie maakt.

Maar de veronderstellingen van het Landgericht te Freiburg zijn niet, althans niet langer vervuld: indien de aan verzoeksters in het hoofdgeding toegeschreven machtspositie op de markt al ooit heeft bestaan, dan is die machtspositie inmiddels verdwenen, want het marktaandeel van Valium Roche - en de frequentie waarmee het wordt voorgeschreven - zijn met het op de markt komen van concurrerende producten achteruitgegaan. Hiernaar wordt trouwens in de voor het Kammergericht te Berlijn gevoerde procedure een nieuw onderzoek ingesteld. Anderzijds kan het verbieden van de invoer van omgepakte producten waarop

het merk van de gerechtigde is aangebracht, niet tot belemmering van de verhandeling dier produkten leiden, immers het is aan verweerster in het hoofdgeding niet verboden de in Engeland gekochte partijen van 100 of 500 tabletten Valium Roche in de Bondsrepubliek Duitsland te importeren of daar - in de oorspronkelijke verpakking - te verkopen. Het is trouwens ondenkbaar dat er in de Bondsrepubliek Duitsland wel eenheden van 1000 tabletten, doch geen eenheden van 100 of 500 tabletten zouden worden verkocht. En indien verweerster in het hoofdgeding al verplicht mocht zijn geweest de in Engeland gekochte grote partijen Valium Roche in kleinere eenheden om te pakken en er vervolgens de aanduiding Valium Roche Centrafarm op te zetten, dan nog zou een rechterlijk verbod van zulke praktijken de handel tussen de Lid-Staten niet aan banden leggen, want zij worden ook in de rechtsorden der onderscheiden Lid-Staten verboden. De onder 1 tot en met 3 genoemde omstandigheden rechtvaardigen noch afzonderlijk noch tezamen het verwijt dat de gerechtigde misbruik van zijn merk zou hebben gemaakt. Er moeten nadere voorwaarden zijn vervuld, wil de uitoefening van merkrecht als strijdig met artikel 86 - of andere verdragsbepalingen - worden beschouwd. De Franse, Engelse en Duitse regering, alsook de Commissie, hebben er in hun schriftelijke opmerkingen in de zaak 107/76 terecht op gewezen, dat de uitoefening van een merkrecht niet op de enkele grond dat de betrokken onderneming een machtspositie op de markt inneemt als misbruik in de zin van artikel 86 van het Verdrag is te beschouwen. Die opvatting vindt steun in de arresten van 29 februari 1968, gewezen in de [zaak 24/67, Parke, Davis en Co. \(Jurispr. 1968, blz. 82\)](#) en 18 februari 1971, gewezen in de [zaak 40/70, Sirena \(Jurispr. 1971, blz. 69\)](#). De in artikel 86 van het Verdrag bedoelde situatie kan zich derhalve slechts voordoen wanneer de merkgerechtigde niet slechts zijn merkrecht uitoefent, doch bovendien dankzij feitelijk of rechtens verkregen marktmacht de vrije mededinging ernstig ondergraaft (arrest van het Hof van 21 februari 1973, gewezen in de zaak 6/72, Continental Can, Jurispr. 1973, blz. 215). Een zo grote macht kan nooit met het merk alleen worden bereikt, doch vraagt om feitelijke of rechtsmiddelen welke ten opzichte van de verkrijging en het gebruik van het merk als supplementair zijn te beschouwen. Mogelijk misbruik van de machtspositie welke de merkgerechtigde op de markt inneemt, kan dus alleen tot een verbod van de uitoefening der uit het merk voortvloeiende bevoegdheden leiden, wanneer het misbruik bepaaldelijk is gelegen in de wijze waarop bedoeld recht wordt uitgeoefend, althans wanneer het door het merk wordt begunstigd (men zie 's Hof's voormeld [arrest 24/67, Parke, Davis en Co.](#)). In casu werkt de uitoefening van het merkrecht van verzoeksters in het hoofdgeding geen misbruik in de hand: het Landgericht te Freiburg neemt het ook niet aan, en gaat alleen van een 'machtspositie' - en niet van misbruik van die positie - uit. De uitoefening van merkrechtelijke bevoegdheden kan dan ook geen machtsmisbruik bevorderen of in stand houden. Zouden er aan de merkgerechtigde alleen omdat hij op de markt een

machtspositie heeft veroverd, ten aanzien van de uitoefening van het 'specifieke voorwerp' van zijn merkrecht beperkingen kunnen worden opgelegd, dan zou het erop neerkomen dat aan de gerechtigde tot een gerenommeerd merk een minder verregaande bescherming ten deel valt dan aan de gerechtigde van minder belangrijke of onbekende merken. Terecht hebben de Franse en Engelse regering in hun schriftelijke opmerkingen in de zaak 107/76 een dergelijk resultaat absurd genoemd. Dat er voor farmaceutische producten in de verschillende landen der Gemeenschap met verschillende eenheden wordt gewerkt, berust niet op het merkenrecht, doch houdt verband met het feit dat er voor het beroep van apotheker in de verschillende Lid-Staten andere regelen gelden. Anders dan in Nederland en Engeland moet de apotheker in de Bondsrepubliek Duitsland de door hem verkochte farmaceutische specialiteiten verstrekken in de door de fabrikant gebruikte originele verpakking. Alleen aan ziekenhuizen is het zogenaamde 'Dispensierrecht' toegekend. Uit de hieruit ressorterende verschillende gewoonten kan niet tot misbruik van merkrecht worden geconcludeerd. Het feit dat de prijzen van geneesmiddelen in de verschillende Lid-Staten thans nog uiteenlopen, wijst niet op machtsmisbruik, immers die prijsverschillen houden geen verband met het merkenrecht, doch berusten in wezen op de ongelijke koopkracht der verschillende valuta's, op verschuivingen van de wisselkoers, alsook op het feit dat er ten aanzien van de merken en op het gebied van de volksgezondheid, van land tot land rechs een andere regeling geldt.

B. Opmerkingen van verweerster in het hoofdgeding  
Verweerster in het hoofdgeding stelt allereerst vast dat de verwijzende rechterlijke instantie met betrekking tot de redenen waarom er, wat Roche betreft, in de Bondsrepubliek Duitsland van een machtspositie zou mogen worden gesproken, zich aan de uitspraak van het Bundesgerichtshof dd. 16 december 1976 refereert. te beschouwen lijkt, ook getoetst aan 's Hofs arrest 6/72 (Continental Can, ov. 32 e.v.), met het Verdrag in overeenstemming. De overwegingen van het Bundesgerichtshof betreffende de door Roche ingenomen marktpositie en het belang van het medicament Valium zijn voldoende om aan Roche een machtspositie in de zin van artikel 86 van het EEG-Verdrag toe te schrijven, want daartoe is het genoeg wanneer een onderneming over de mogelijkheid beschikt voor een belangrijk deel der betrokken producten de prijzen te bepalen (vgl. de beschikking van de Commissie van 9 december 1971 in zaken Continental Can, PB 1972, L 7 van 8 januari 1972, blz. 25); dit criterium heeft in 's Hofs arrest geen kritiek ondervonden. De verwijzende rechterlijke instantie heeft te dien aanzien vastgesteld, dat een machtspositie op de markt van een Lid-Staat tevens als een machtspositie op een wezenlijk deel van de gehele markt is te beschouwen, en dat standpunt is in overeenstemming met de opvatting van het Hof van Justitie, zoals die in het arrest van 27 maart 1974, geweest in de zaak 127/73 (Sabam, Jurispr. 1974, 313 ov. 5) tot uitdrukking kwam.

Volgens de vaststellingen van de verwijzende rechterlijke instantie belet het Roche-concern dat ondernemingen uit andere Lid-Staten op de markt van de Bondsrepubliek Duitsland haar Duitse dochtermaatschappij concurrentie aandoen. Het beletten van zulke concurrentie zou, als strijdig met artikel 3, letter f, van het EEG-verdrag, misbruik van een machtspositie opleveren. Verweerster in het hoofdgeding stelt tegenover het door Roche in het bodemgeschil voorgedragen argument dat het 'specifiek voorwerp' van het merk ook tegenover de concurrentieregelen van het Verdrag dient te worden beschermd, omdat anders marktbeheersende ondernemingen slechts over een tweederangsmerk zouden beschikken, dat de handelingen die anders de inhoud van het 'specifiek voorwerp' van de in artikel 36 van het EEG-Verdrag bedoelde bescherming zouden vormen, volgens artikel 85 en 86 van het EEG-Verdrag verboden kunnen zijn. Tot staving van deze opvatting verwijst ze naar 's Hofs arresten in de zaken 74/76 (Iannelli en Volpi, 22 maart 1977, Jurispr. 1977, blz. 557), 40/70 ([Sirena](#)) en [78/70 \(Deutsche Grammophon Gesellschaft/Metro, Jurispr. 1971, blz. 487\)](#). Alle voorschriften die bedoeld zijn om misbruik van machtsposities op de markt te belemmeren, moeten de betrokken ondernemingen handelingen verbieden die aan andere ondernemingen geoorloofd zijn. Dit geldt met name wanneer de handeling waarvan de onderneming die een machtspositie inneemt zich heeft te onthouden, in de uitoefening van een absoluut recht bestaat. Bijvoorbeeld kan het zulk een onderneming verboden zijn zich te beroepen op een auteursrecht, waarvan de inroeping aan een onderneming zonder machtspositie is gewaarborgd (vgl. 's [Hofs voornoemd arrest 78/70](#)). Artikel 86 van het EEG-Verdrag kan zeer wel medebrengen dat het verbodsrecht dat aan een merk inherent is, voor een onderneming met een machtspositie minder ver gaat. Het Bundesgerichtshof heeft zich, om uit te maken of Roches prijzen wellicht 'onbillijk' zijn in de zin van artikel 86, lid 2, letter a, van het EEG-Verdrag, bediend van het zogenaamd 'Vergleichsmarktkonzept', dat wil zeggen de in werkelijkheid door Roche berekende prijzen vergeleken met de prijzen die in geval van prijsconcurrentie zouden zijn ontstaan. Deze doctrine kan in de Bondsrepubliek Duitsland als de heersende leer worden beschouwd en heeft ook in het gemeenschapsrecht veel weerklank gevonden (vgl. 's Hofs arrest van 18 mei 1962, geweest in de zaak 13/60, Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaften 'Geitling' e.a. Hoge Autoriteit, Jurispr. 1962, blz. 215, lid 3). Is men daarentegen met een deel van de schrijvers van mening dat het 'Als-ob'-concept ter vaststelling van misbruik van marktmacht ondeugdelijk is, dan zou de vraag moeten luiden of Roche met de vastgestelde handelwijze de verwezenlijking van een der doelstellingen van de gemeenschappelijke markt belet of belemmert. In verband hiermede kan van belang zijn dat Roche zich, teneinde te hoge prijzen te kunnen berekenen, van het beginsel der marktafscherming bedient. De door de verwijzende rechterlijke instantie, met referte aan de uitspraak van het Bundesgerichtshof, aan Roche toegeschreven handelwijze,

dient derhalve ook als misbruik van een machtspositie te worden beschouwd, wanneer men niet met de 'Als-ob'-doctrine meegaat, doch een nadere inbreuk op de doelstellingen van het Verdrag verlangt. De opvatting van het Oberlandesgericht Karlsruhe, volgens welke stabilisatie van anderszins toch reeds misbruikte marktmacht niet op zichzelf tegen artikel 86 van het EEG-Verdrag indruist, valt niet te rijmen met artikel 86, lid 2, letter a, waarin met zoveel woorden maatregelen welke indirect het afdwingen van onbillijke verkoopprijzen in de hand werken, met het rechtstreeks afdwingen van zulke prijzen wordt gelijkgesteld, noch ook met de arresten door het Hof van Justitie gewezen in de zaak 6/72 (Continental Can, ov. 26) en in de verbonden zaken 6 en 7/73 (Commercial Solvents, arrest van 6 maart 1974, Jurispr. 1974, 223, ov. 32). Op zichzelf staat de toepasselijkheid van artikel 86 evenwel geheel los van opzet of onachtzaamheid. De onderneming behoeft zich slechts objectief onjuist te hebben gedragen. Voor de toepassing van artikel 85 volgt zulk een objectieve uitleg reeds uit de woorden 'ertoe strekken of tengevolge hebben', doch ofschoon slechts voor artikel 85 uitdrukkelijk voorgeschreven, heeft zij ook voor artikel 86 te gelden.

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

- a) De merkgerechtigde neemt een machtspositie in.
- b) De merkgerechtigde maakt van die positie misbruik om op de Duitse markt een te hoog prijsniveau in stand te houden.
- c) Het invoeren van het merkrecht komt in feite op stabilisatie van de misbruikte marktmacht neer.

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

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

De uitoefening van een merkrecht kan niet op grond van het enkele feit dat het om een onderneming met een machtspositie gaat, als misbruik in de zin van artikel 86 worden aangemerkt. Er zijn evenwel twee aspecten welke ertoe kunnen leiden dat zulk een rechtsuitoefening nochtans als misbruik dient te worden gekwalificeerd: a) van misbruik is sprake wanneer het invoeren van het merkrecht in feite niet met het oog op het merkrecht, doch voor andere doeleinden - bijvoorbeeld controle op de afzet, teneinde de afzet te kunnen beïnvloeden - geschiedt. Volgens de verwijzende rechterlijke instantie zijn er in casu evenwel geen aanwijzingen dat zulks het geval zou zijn. b) Het hantieren van merkrechtelijke verbodsaanspraken is als misbruik te beschouwen, wanneer het er op grond van een objectieve beoordeling van alle omstandigheden voor moet worden gehouden dat het misbruik van een machtspositie erdoor wordt bevorderd of gehandhaafd. Het Landgericht Freiburg heeft vastgesteld dat het invoeren - door Roche - van het merkrecht 'feitelijk ... bijdraagt tot consolidatie van een machtspositie waarvan reeds misbruik wordt gemaakt'. Het geldend maken van merkrechtelijke verbodsaanspraken loopt inderdaad uit op verhindering van economisch verantwoorde invoer van goedkoop Valium - en daarmee van de ontplooiing van een daadwerkelijke mededinging op de Duitse markt -. De handel tussen Staten heeft daarvan te lijden. Voor zover de hiervoor onder a) tot en met c) genoemde voorwaarden vervuld zijn, is er dan in beginsel van misbruik van merkrecht sprake. Die vaststelling wil evenwel niet zeggen dat de merkgerechtigde zijnerzijds ieder eigenmachtig gebruik van zijn merk door derden heeft te aanvaarden. Met name vermag die vaststelling misbruik van het merk door onbevoegden - en de daardoor teweeg gebrachte misleiding van verbruikers - niet te rechtvaardigen. Hieruit volgt enerzijds dat merkrechtelijke aanspraken in ieder geval kunnen worden ingeroepen om misbruik van het merk, in gebruikmaking voor andere produkten bestaande, te verhinderen, en anderzijds dat ook tot handelingen die op een wezenlijke wijziging - in objectieve zin - van de gesteldheid der waren gericht zijn dan wel noodzakelijkerwijze tot zulk een wijziging leiden, merkrechtelijk alleen met toestemming van de gerechtigde kan worden overgegaan. In haar schriftelijke opmerkingen in de zaak 107/76 heeft de Commissie de opvatting verdedigd dat de gerechtigde in gevallen waarin de uitoefening van zijn merkrecht objectief als begunstiging van een toch reeds voorhanden misbruik van een machtspositie is te beschouwen, sterker aan banden is gelegd dan het beginsel van het vrije verkeer van goederen op zichzelf meebrengt. Zorgvuldig on-

derzoek leidde de Commissie tot de slotsom dat deze gedachtengang voor de thans ter discussie staande feiten niet opgaat. In zoverre heeft zij haar vroegere standpunt verlaten, en welk zulks geleid door de volgende overwegingen: zoals het Landgericht heeft vastgesteld, is het invoeren van het merkrecht op zichzelf niet rechtstreeks als misbruik van de machtspositie te beschouwen. Veeleer is het zo dat onafhankelijk van de invoering van het merk gemaakt misbruik indirect wordt bevorderd. Het lijkt niet juist de merkgerechtigde voor deze door hem niet 'in de hand te houden' gevolgen van een op zichzelf legitieme rechtsuitoefening te doen opkomen. Dat neemt niet weg dat men er ter bepaling van de grenzen van een legitieme rechtsuitoefening gemeenschapsrechtelijke maatstaven bij te pas mag brengen, terwijl ook mag worden nagegaan of de aanspraak welke men aan zijn merkrecht wil ontleen, onder het 'specifieke voorwerp' der bescherming valt. In zoverre verwijst de Commissie naar hetgeen zij met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag heeft opgemerkt. In casu gaat het om de algemene vraag in hoeverre de merkgerechtigde, gezien het beginsel van het vrije verkeer van goederen, verrichtingen van derden aan een merkartikel heeft te accepteren - omdat en identiteit en herkomst van de waar niet in het geding zijn -. In de onderhavige casuspositie kunnen de grenzen, zoals de Commissie ze zich in haar opmerkingen inzake de draagwijdte van de artikelen 30 en 36 van het EEG-Verdrag heeft getrokken, niet - ten detrimente van de merkgerechtigde - worden overschreden zonder dat de identiteit en de herkomst van de waar in het geding komen.

### III. Mondelinge behandeling

1. Ter terechtzitting van 14 februari 1978 zijn mondelinge opmerkingen gemaakt door verzoeksters in het hoofdgeding, ten deze vertegenwoordigd door de advocaten O. C. Brandel, P. Selbherr en M. Beier, door verweerster in het hoofdgeding, ten deze vertegenwoordigd door de advocaten A. F. de Savornin Lohmann en K. Huber, door de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, ten deze vertegenwoordigd door M. Seidel, Ministerialrat im Bundesministerium für Wirtschaft, en E. Bulow, Ministerialdirigent im Bundesministerium der Justiz, alsook door de Commissie, ten deze vertegenwoordigd door haar juridisch adviseur M. Beschel, gemachtigde.

2. De regering van de Bondsrepubliek Duitsland, die geen schriftelijke opmerkingen heeft ingediend, heeft ter terechtzitting onder meer betoogd dat de bevoegdheid van de merkgerechtigde om het in het verkeer brengen van omgepakte en opnieuw gemerkte waren te verhinderen, dient ter verzekering van de rechten welke het specifieke voorwerp van het merkrecht uitmaken; dat specifieke voorwerp zou daarin zijn gelegen dat aan de gerechtigde via het uitsluitend recht een produkt in het verkeer te brengen en daarbij van zijn merk gebruik te maken, bescherming wordt geboden tegen concurrenten die van de bekendheid en reputatie van het merk willen profiteren door produkten in het verkeer te brengen waarop het merk onrechtmatig is aangebracht. Dit wordt mede tegengegaan door het verbod waren om te

pakken en opnieuw van het merk te voorzien. De bekendheid en reputatie van een merk zouden voor de koper niet slechts op de onder het merkteken volbrachte prestaties, doch ook op de opmaak van de merkwaar berusten. Het merkrecht dient om de gerechtigde met betrekking tot de 'herinnerbare' identiteit van merkteken, opmaak en inhoud der waar - in haar totaliteit -, en niet slechts met betrekking tot de kwaliteit der waren, tot controle in staat te stellen. De bevoegdheid te verhinderen dat de waar - onder zijn merk - wordt omgepakt, is de merkgerechtigde in het Duitse recht derhalve allereerst ter verzekering van de identiteit der waar toegekend. Om die verzekering gaat het niet bij de van overheidswege uitgevoerde controles, zoals die op tal van gebieden bestaan - en in de regel bepaalde aspecten van de 'natuurwetenschappelijke' hoedanigheid van de waar betreffen -. De Bondsregering heeft bovendien de opvatting verdedigd dat beantwoording van de vraag of een verbod waren om te pakken en het merk er opnieuw op aan te brengen, aan artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag getoetst, door de beugel kan, afhangt van een beoordeling van functie en betekenis van het merkenrecht, alsook van het beginsel van het vrije verkeer van goederen. Omdat het merkrecht zonder zodanig verbod niet goed kan functioneren, kan men - zonder werkelijke uitholling van het merkrecht - niet in het algemeen stellen dat een verbod als hier bedoeld niet tot het wezen van het merkrecht behoort. Wat betreft de onder artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag vallende handelwijzen: volgens de Bondsregering valt daarbij ook te denken aan het geval dat de merkgerechtigde zijn recht inroept teneinde het op een misbruik opleverende wijze te kunnen exploiteren, welke bedoeling ook uit objectieve omstandigheden kan blijken. Dit doet zich onder meer voor wanneer de gerechtigde via invoering van het merkrecht denkt van een onevenredig groot prijsverschil tussen de Lid-Staten te kunnen profiteren. Bij de beoordeling van zodanig geval behoort mede een rol te spelen in hoeverre het prijsverschil op door de nationale overheid vastgestelde maximum-prijsvoorschriften berust. De Bondsregering heeft er tenslotte op gewezen dat niet alleen de omstandigheid dat een merkgerechtigde concurrentie ondervindt c.q. een machtspositie inneemt, tot een gedifferentieerde beoordeling van de omvang der aan een merkrecht te ontleen bevoegdheden aanleiding dient te geven. De [advocaat-generaal heeft ter terechtzitting van 14 maart 1978](#) zijn conclusie genomen;

### IV Ten aanzien van het recht:

1. O. dat het Landgericht te Freiburg bij beschikking van 20 juni 1977, ingekomen op 2 augustus 1977, het Hof krachtens art. 177 EEG-Verdrag twee vragen heeft gesteld inzake het effect van sommige verdragsbepalingen op de uitoefening van de aan een merkgerechtigde toekomende rechten; dat de vragen worden gesteld in een geding tussen twee ondernemingen werkzaam in de sector der farmaceutische produkten, van welke ondernemingen de ene, verzoekster in het hoofdgeding (hierna te noemen Hoffmann-La Roche), in verschillende Lid-Staten tot

een bepaald merk gerechtigd, er tegen opkomt dat de andere, verweerster in het hoofdgeding (hierna te noemen Centrafarm), die een onder het merk in een Lid-Staat in het verkeer gebracht produkt heeft opgekocht, het in een andere Lid-Staat wederverkoopt na het te hebben omgepakt en het merk van de gerechtigde opnieuw op de verpakking te hebben aangebracht;

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

dat Centrafarm in Duitsland Valium heeft verhandeld die, na in Engeland in de oorspronkelijke verpakking te zijn opgekocht, tot eenheden van 1000 tabletten was omgepakt, terwijl op de nieuwe verpakking het merk Hoffmann-La Roche was aangebracht benevens de vermelding dat het produkt door Centrafarm in het verkeer was gebracht;

dat Centrafarm o.m. haar voornemen te kennen heeft gegeven de tabletten - voor verkoop aan particulieren - in kleinere eenheden om te pakken;

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

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

#### **De eerste vraag.**

5. O. dat de eerste vraag luidt als volgt:

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

6. O. dat ingevolge de verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen, en inzonderheid art. 30, invoerbepalingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de Lid-Staten zijn verboden;

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

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

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

7. O. dat een merk met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een produkt als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van het merk valselijk voorziene produkten te verkopen;

dat ter beantwoording van de vraag of bedoeld uitsluitend recht medebrengt dat men er tegen mag opkomen wanneer een derde na ompakking van het produkt het merk daarop wederom aanbrengt, te rade dient te worden gegaan met de wezenlijke functie van het merk, welke daarin is gelegen dat aan de consument of aan de uiteindelijke gebruiker m.b.t. het gemerkte produkt de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd - in die zin voege dat hij het produkt ondubbelzinnig van produkten van andere herkomst kan onderscheiden -;

dat die herkomstgarantie impliceert dat de consument of de uiteindelijke gebruiker erop mag rekenen dat derden in de oorspronkelijke toestand van een hem aangeboden en van het merk voorzien produkt, in een aan de verhandeling voorafgegane fase niet zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen; dat het aan de merkgerechtigde toegekende recht op te komen tegen ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, aldus verstaan, tot het specifiek voorwerp van het merkrecht behoort;

8. dat het derhalve in de lijn van art. 36, eerste volzin, ligt wanneer aan de gerechtigde de bevoegdheid wordt toegekend er tegen op te komen dat de importeur van een onder merk verhandeld produkt, na ompakking en zonder toestemming van de merkgerechtigde, het merk op de nieuwe verpakking aanbrengt;

9. O. dat evenwel nog dient te worden onderzocht of de uitoefening van zulk een recht mogelijkerwijze als een, verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten" in de zin van art. 36, tweede volzin, is te beschouwen; dat zulk een beperking o.m. gelegen kan zijn in het feit dat de merkgerechtigde in verschillende Lid-Staten eenzelfde produkt in verschillende verpakking op de markt brengt en de aan het merk inherente rechten te baat neemt om te verhinderen dat het door een derde wordt omgepakt, ook al vindt die ompakking plaats op een wijze welke de identiteit van oorsprong en de oorspronkelijke toestand van het produkt ongemoeid laat;

dat het er derhalve om gaat of het ompakken van een onder een merk verhandeld produkt, zoals het i.c. door Centrafarm geschiedde, ten koste van de eenzelligheid van het produkt kan gaan;

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

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

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

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

dat wanneer de wezenlijke functie van het merk - het waarborgen van de herkomst van het produkt - aldus is beveiligd, het uitoefenen van merkrecht ten einde het vrije verkeer van goederen tussen Lid-Staten te belemmeren een verkapte beperking als bedoeld in art. 36, tweede volzin, Verdrag kan opleveren, als komt vast te staan dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten der Lid-Staten zal bijdragen;

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

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

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

13. dat het blijkens het vorenoverwogene, afgezien van met individuele gevallen samenhangende feitelijke

kwesties, voor de oplossing van het opgeworpen probleem, dat merkenrechtelijk van aard is, niet ter zake doet dat de door de nationale rechter gestelde vraag uitsluitend geneesmiddelen betreft;

14. dat de eerste vraag derhalve in die zin dient te worden beantwoord dat de merkgerechtigde die in twee EEG-Staten gelijktijdig bescherming geniet, mag er tegen opkomen, dat een produkt waarop in een van die Staten het merk rechtmatig werd aangebracht, op de markt van de andere EEG-Staat wordt gebracht, nadat het produkt is omgepakt en een derde het merk op de nieuwe verpakking heeft aangebracht. Zulks is niettemin een verkapte beperking van de handel tussen de EEG-Staten, wanneer komt vast te staan - dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten der EEG-Staten zal bijdragen;

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

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

- op de nieuwe verpakking wordt vermeld, wie het produkt heeft omgepakt;

**De tweede vraag.**

15. O. dat de tweede vraag luidt als volgt:

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

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

**Ten aanzien van de kosten**

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

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

**Het Hof van Justitie,**

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

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

b) Zulks is niettemin als een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten in de zin van artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag te beschouwen, wanneer komt vast te staan

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

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

- (wenen Red.) de merkgerrechtigde tevoren van de verhandeling van het omgepakte produkt in kennis wordt gesteld; en

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

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

---

**Conclusie Advocaat-Generaal F. Capotorti.**

1. Het is de rechten van industriële en commerciële eigendom, zoals zij in de rechtsorden der onderscheiden Lid-Staten zijn erkend, eigen, dat zij door hun exclusief en territoriaal karakter aan het vrije verkeer van waren binnen de Gemeenschap en aan de goede werking van de mededingingsregelen in de weg kunnen staan. Dit heeft de opnemings nodig gemaakt van een bepaling, artikel 36, waarin die rechten worden gewaarborgd; maar wij weten zeer wel hoe hachelijk en problematisch het evenwicht is dat men in bedoeld artikel heeft willen vestigen; wordt enerzijds een uitzondering gemaakt voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer die uit hoofde van bescherming van de industriële commerciële eigendom gerechtvaardigd zijn, er wordt onmiddellijk aan toegevoegd, dat deze verboden of beperkingen 'geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten vormen' mogen. Het Hof had dan ook bij de hem opgedragen uitlegging van het Verdrag meermalen vast te stellen, waar precies de communautaire grondbeginselen betreffende het vrije verkeer van goederen en de vrijheid van mededinging moeten wor-

den afgestemd op de prerogatieven die in de wettelijke regelingen der verschillende landen aan de houders van die rechten worden ingeruimd. Met name heeft 's Hof's jurisprudentie bijgedragen tot een geleidelijke afbakening van de grenzen buiten welke geen bescherming is weggelegd voor aanspraken welke particulieren willen ontleenen aan een merkrecht dat volgens een bepaalde nationale regeling legitiem is te achten, doch zich niet met het communautaire stelsel verdraagt. Het is een feit dat de nationale wettelijke regelingen inzake de warenmerken die - voor de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag en op grond van overwegingen die niets uitstaande hadden met de economische en juridische integratie waartoe de instelling van de gemeen schappelijke markt heeft geleid - zelfstandig waren ontworpen - en uitgebouwd - deze belangrijke rechtsfiguur tot nu toe in het keurslijf van eigen bepalingen hebben opgevangen; het neemt niet weg dat het gemeenschapsrecht aan hun toepassing en doorwerking tal van beperkingen stelt. De onderhavige casuspositie welke, met de tot nu toe door het Hof behandelde zaken vergeleken, nieuwe aspecten vertoont, biedt weer eens gelegenheid tot uitbouw van Uw jurisprudentie.

2. De feiten waarom het ten deze gaat, heb ik reeds besproken in mijn conclusie van 5 mei 1977, genomen in het geding 107/76, dat dezelfde partijen verdeeld hield (Jurispr. 1977, blz. 973). U zult zich herinneren dat het Oberlandesgericht te Karlsruhe bij beschikking van 14 oktober 1976, het Hof de beide uitleggingsvragen had gesteld die het Landgericht te Freiburg thans - in een identieke situatie - opwerpt; maar in de vorige zaak was in de eerste plaats een prejudicieel verzoek ex artikel 177, derde alinea, gedaan en het Hof heeft er zich in zijn uitspraak van 24 mei 1977 toe bepaald die vraag te beantwoorden. Duidelijkheidshalve zal ik dan ook bepaalde destijds reeds vermelde feiten moeten ophalen c.q. aanvullen. Sedert 1963 produceren en verkopen de ondernemingen van het multinationale concern voor farmaceutische produkten Roche-SAPAC in alle landen een kalmeringsmiddel, genaamd 'Valium'. Het gaat om een psychotherapeutisch middel behorende tot de categorie der 'benzo-diazepine'-produkten. In Duitsland wordt het vervaardigd door de Duitse firma Hoffmann-La Roche - krachtens licentie van de firma Hoffmann-La Roche te Bazel - en verkocht onder de benaming 'Valium-Roche'. Deze beide benamingen genieten op grond van gedeponeerde warenmerken, toebehorende aan de moederonderneming te Bazel, internationale bescherming. De dochteronderneming brengt het produkt in de Bondsrepubliek Duitsland alleen in verpakkingen van 20 en 50 tabletten in de handel; bovendien levert zij aan ziekenhuizen pakken van 5 x 50 tabletten. Ook de Engelse dochtermaatschappij van hetzelfde concern Roche-SAPAC vervaardigt Valium - krachtens licentie van genoemde te Bazel gevestigde vennootschap -; het produkt wordt in Engeland in verkoop gebracht in verpakkingen van 100 en 500 tabletten, terwijl de aldaar berekende prijzen veel lager zijn dan die van het Duitse zusterbedrijf. De Duitse firma Centrafarm GmbH, dochtermaatschappij van de Nederlandse vennootschap Centrafarm

BV, die zich op de vervaardiging en verhandeling van farmaceutische produkten toelegt, ontvangt uit Engeland - via de aldaar inkopende moedermaatschappij - Valium dat door het Engelse bedrijf in de handel wordt gebracht. Het Nederlandse bedrijf Centrafarm koopt het produkt in Engeland in flessen van 500 tabletten, waarop steeds het merk Roche is aangebracht, en de inhoud wordt in Nederland overgebracht in flessen van 1000 tabletten. Dit gebeurt, overeenkomstig de Nederlandse sanitaire wetgeving, onder toezicht van een apotheker. Op de flessen en buitenverpakkingen zijn, zij het in een opmaak die enigszins verschilt van de originele verpakking van de Engelse fabrikant, de benamingen 'Valium' en 'Roche' aangebracht. Ook is er met het oog op verhandeling op de Duitse markt - het nummer op vermeld, waaronder het middel in het register van het Bundesgesundheitsamt is ingeschreven, alsook de benaming 'Centrafarm', en tenslotte de vermelding 'in de handel gebracht door Centrafarm GmbH ...' - met adres en telefoonnummer in de Bondsrepubliek-. In iedere doos bevindt zich een in het Duits gestelde bijsluiter, die niet wezenlijk afwijkt van de bijsluiter die het Duitse bedrijf Hoffmann-La Roche bij de verpakking van het oorspronkelijk produkt doet. Op de bijsluiter prijkt het merk Hoffmann-La Roche, en wordt nogmaals vermeld dat het preparaat door Centrafarm GmbH in het verkeer is gebracht. In die nieuwe verpakking komt het produkt in de Bondsrepubliek op de markt, in hoofdzaak voor ziekenhuizen, klinieken e.d. Opgemerkt zij dat Centrafarm had verklaard dat het in haar bedoeling lag hetzelfde produkt in Duitsland ook in kleinere opmaak in verkoop te brengen, net als Roche's Duitse dochteronderneming, en wel zulks om in apotheken aan particulieren te worden verkocht. Dat het ook is gebeurd, is niet gebleken. De Duitse firma Hoffmann-La Roche heeft, handelend namens de moederonderneming te Bazel, voor het Landgericht te Freiburg een actie krachtens het Duitse Warenzeichengesetz - en wel met name krachtens artikel 15 van die wet - aanhangig gemaakt, stellende dat het merkrecht van het Zwitserse bedrijf zou zijn geschonden. Bij beschikking van 31 december 1975 heeft het Landgericht in kort geding de vordering toegewezen en aan Centrafarm gelast voor haar geneesmiddelenhandel niet langer de benamingen Valium en/of Roche te gebruiken, anders dan door het in het verkeer of in de handel brengen van het produkt in de vorm waarin het door een derde, daartoe door de firma Hoffmann-La Roche und Co. AG te Bazel gemachtigd, in een Lid-Staat van de Gemeenschap in het verkeer is gebracht. De beschikking is - in het bestek der in kort geding gevoerde procedure - bij vonnis van het Landgericht d.d. 16 februari 1976 bevestigd. In een latere processuele fase, namelijk een gewone procedure - waarin dieper op de zaak die partijen verdeeld had kan worden ingegaan - heeft zich de moederonderneming te Bazel, als merkgerechtigde, aan de zijde van de Duitse dochteronderneming in het geding gevoegd. Bij beschikking van 20 juni 1977 heeft het Landgericht het Hof overeenkomstig artikel 177, tweede alinea, van het EEG-Verdrag de navolgende vragen gesteld:

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

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

3. De aldus aan de orde gestelde problemen zijn, als gezegd, dezelfde die het Oberlandesgericht te Karlsruhe het Hof in de zaak 107/76 had voorgelegd. Het Landgericht schijnt in zoverre hetzelfde standpunt in te nemen dat het Oberlandesgericht in zijn voorafgaande verwijzingsbeschikking reeds tot uitdrukking had gebracht, en legt er ook dezelfde overwegingen aan ten grondslag. Wij zullen het derhalve mijns inziens recht moeten doen wedervaren, te meer waar de regelen en richtsopvattingen van het Duitse recht er in casu een juiste afspiegeling in schijnen te vinden.

Volgens de rechters van Karlsruhe kan een omgepakt geneesmiddel niet langer worden geacht van de oorspronkelijke fabrikant afkomstig te zijn. Hun opvatting berustte vooral op paragraaf 15, nr. 1, van het Warenzeichengesetz, waarin aan degene die het merk voor een produkt gebruikt, het uitsluitend recht wordt ingeruimd het ook op de verpakking aan te brengen. Het Oberlandesgericht betrok in zijn overwegingen ook het Arzneimittelgesetz van 16 mei 1961, waarin met 'fabricage' wordt gelijkgesteld het verpakken der geneesmiddelen in voor de consument bestemde omsluitingen, en voorts de nieuwe wet van 24 augustus 1976, die men in 1978 in werking wenst te doen treden, en waarin onder de term 'fabricage' ook het in flessen en dozen brengen van het produkt en het aanbrengen van het merk wordt gebracht, terwijl er ook eenzelfde vergunning voor wordt verlangd als voor de fabricage in engere zin. Ervan uitgaande dat verweerster of haar moedermaatschappij bij het ompakken van het produkt alle sanitaire voorschriften hebben geëerbiedigd, was het Oberlandesgericht dan ook tot de slotsom gekomen dat een derde, die het merk van de fabrikant zonder ver-

gunning op een nieuwe verpakking aanbrengt, aan de herkomstaanduidende functie van het merk afbreuk doet. Waar ook het Hof in zijn jurisprudentie de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen acht, zou genoemde paragraaf 15, nr. 1, van het Warenzeichengesetz met het gemeenschapsrecht in overeenstemming zijn ofwel, anders gezegd, behoren tot de regelingen inzake de warenmerken welke in artikel 36 van het EEG-Verdrag worden toegelaten. Die conclusie zou nadere steun vinden in de Duitse jurisprudentie, volgens welke de consument, wanneer het merk van de fabrikant wordt aangebracht op de nieuwe verpakking van degene die het produkt verhandelt, ten onrechte zou kunnen denken dat het produkt door de fabrikant in die verpakking in de handel werd gebracht, terwijl die fabrikant, omdat hij met de ompakking niets uitstaande had, ook niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de condities waaronder die ompakking is geschied. Daarmede zou ook de tweede functie van het merk - het garanderen van een bepaalde kwaliteit aan de consument - worden aangetast. Ten slotte zou Centrafarm in casu - door bovendien ook verzoeksters firmanaam op de bijsluiter te vermelden - de indruk hebben gevestigd als zou Hoffmann-La Roche haar tot het opstellen en ondertekenen van die bijsluiter hebben gemachtigd, en daarmee zou ook het recht zijn geschonden dat eiseres aan paragraaf 16 van genoemde Warenzeichengesetz ontleent.

4. Bepalen wij thans onze aandacht bij 's Hof's jurisprudentie inzake de industriële en commerciële eigendomsrechten. Van de uitspraken over de vraag of die rechten, getoetst aan artikel 36 van het EEG-Verdrag, met de communautaire rechtsorde verenigbaar zijn, noem ik met name de arresten van 8 juni 1971, gewezen in de [zaak 78/70, Deutsche Grammofon](#) (Jurispr. 1971, blz. 487), 3 juli 1974, gewezen in de zaak 192/73, Hag (Jurispr. 1974, blz. 731), 31 oktober 1974, gewezen in de zaken 15/74 en 16/74, [Centrafarm/Sterling Drug](#) en [Centrafarm/Winthrop](#) (Jurispr. 1974, blz. 1147 en 1183) en 22 juni 1976, gewezen in de zaak 119/75, [Terrapin](#) (Jurispr. 1976, blz. 1039). In al die arresten wordt erop gehamerd dat, ofschoon het EEG-Verdrag de industriële en commerciële eigendomsrechten verleend in de wettelijke regelingen der onderscheiden Lid-Staten onverlet laat, nochtans aan gemeenschapsrechtelijke verboden, bedoeld om de vrijheid van het verkeer van goederen te beschermen, consequenties voor de uitoefening dier rechten verbonden kunnen zijn. In artikel 36 van het Verdrag wordt volgens het Hof de mogelijkheid geboden af te wijken van een der grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt. Voor zover op die manier een uitzondering op het beginsel van het vrije verkeer van goederen mogelijk wordt gemaakt - in die zin dat de prerogatieven welke in de nationale wettelijke regelingen worden toegekend, kunnen worden ingeroepen - dan geldt zulks slechts voor zover die uitzonderingen noodzakelijk voorkomen ter bescherming van het 'specifieke voorwerp' van het merk, dat wil zeggen ten einde de wezenlijke functie van het merk recht te doen wedervaren. In voormeld arrest [Terrapin](#) heeft het Hof die

wezenlijke functie in die zin omschreven dat het erom gaat 'de consumenten een waarborg te bieden voor de identiteit van de oorsprong der waren' (6de overweging). En, zoals een deskundige ten deze heeft opgemerkt, stemt het nationale merkenrecht der Lid-Staten bij alle verschil in zoverre overeen, dat het als de eigenlijke functie van het merk is te beschouwen dat langs de weg van de herkomstaanduiding de indentiteit van de produkten van de fabrikant of handelaar kan worden vastgesteld (Beier F.K., 'La territorialite du droit des marques et des echanges internationaux', in Journal du Droit International, 1971, blz. 19). Het Hof heeft dan ook in zijn [Terrapin-arrest](#) uitgesproken dat men in de zin van artikel 36 van het Verdrag een rechtmatig in een Lid-Staat verkregen industrieel of commercieel eigendomsrecht mag invoeren, wanneer het gevaar bestaat dat de aanwezigheid van soortgelijke produkten, voorzien van soortgelijke merken van juridisch en economisch onafhankelijke rechtspersonen, verwarring met betrekking tot de merken zelve doet ontstaan. Al eerder, in de zaak Centrafarm/Winthrop, had het Hof een bijdrage geleverd tot de afbakening van het specifieke voorwerp van de commerciële eigendom, dat er volgens het Hof 'met name' in gelegen zou zijn 'de merkgerechtigde het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een produkt en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van dit merk valselijk voorziene produkten te verkopen (achtste rechtsoverweging). Maar, alweer volgens de jurisprudentie, het specifieke voorwerp is niet in het geding wanneer de merkgerechtigde de invoer verboden wil zien van een produkt dat reeds - door hemzelf of met zijn toestemming - in een ander land wordt verkocht (voormeld arrest-[Centrafarm/Winthrop](#), tiende rechtsoverweging), dan wel wil beletten dat het in een Lid-Staat komt tot wederverkoop van een produkt voorzien van een merk dat in een andere Lid-Staat is gedeponereerd, en wel zulks nergens anders om dan dat in de eerste Lid-Staat een identiek merk - van dezelfde oorsprong - bestaat (zaak Hag, vijftiende rechtsoverweging van genoemd arrest). Uit deze beide belangrijke beginseluitspraken spreekt vooral de zorg te voorkomen dat het merk gebruikt wordt voor kunstmatige territoriale afbakening binnen het gemeenschappelijke marktgebied. Anderzijds blijkt artikel 36 volgens het Hof stricti interpretationis te zijn, terwijl het van nationale regelingen ter bescherming van het merk slechts wil weten voor zover zij met de bestaansgrond van die rechtsinstelling onlosmakelijk verbonden zijn.

5. Wij willen de zaak thans bezien in het licht van de rechtspraak, waaruit ik de belangrijkste uitspraken reeds heb wie dan ook, van Valium zoals het in Engeland door de zustermaatschappij wordt vervaardigd, geen enkel bezwaar te maken, doch komen alleen tegen het ompakken van het produkt op. Evenmin gaat het om identieke merken van dezelfde oorsprong: het enige merk wat in geding is is Valium-Roche, en de eisende partijen verwijten de wederpartij dat zij het zonder hun

toestemming op de nieuwe verpakking heeft aangebracht, en niet dat zij een concurrerend merk heeft gebruikt. Namaak zou slechts ter sprake kunnen komen voor zover het aanbrengen van de naam Centrafarm - naast de benaming Valium-Roche - als zodanig zou zijn te beschouwen: op dit aspect komen wij nog te spreken. Maar er is helemaal geen sprake van gelijke merken die, met dezelfde titel, voor soortgelijke producten worden gebruikt: het merk Valium-Roche wordt gebruikt ter aanduiding van het produkt van de fabrikant, en de naam Centrafarm staat er slechts naast in de vermelding 'in de handel gebracht door Centrafarm ...'. Voor zover wij in casu met 's Hofs jurisprudentie kunnen werken, schijnt het mij allereerst om het volgende te gaan: er dient te worden vastgesteld of er tussen de specifieke functie van het merk en het recht dat de eisende partijen aan Duitse regeling schijnen te kunnen ontlenen om de wederpartij de verhandeling - in Duitsland - van een in Engeland door een eveneens tot het Roche-concern behorend bedrijf vervaardigd en verkocht pharmaceutisch produkt te verbieden - en wel zulks alleen omdat Centrafarm er een andere verpakking om heeft gedaan en vervolgens, zonder daartoe toestemming te hebben bekomen, het merk opnieuw op heeft aangebracht -, een noodzakelijke samenhang bestaat. Ik merk op dat de merkgerechtigde zijn recht jegens de importeur van het Engelse produkt schijnbaar op dezelfde wijze inroept waarop hij het zou kunnen doen jegens de wederverkoper van hetzelfde produkt, vervaardigd in Duitsland, indien hij er zonder daartoe toestemming te hebben verkregen een andere verpakking om zou hebben gedaan. Strikt formeel kan die uitoefening van het merkrecht worden losgemaakt van de vraag of er sprake is van een nationaal produkt dan wel van een produkt uit een andere Lid-Staat. Maar in feite zal de merkgerechtigde vooral in het geweer komen wanneer het om produkten uit andere Staten gaat; een derde heeft bij het aanbrengen van een andere verpakking slechts belang voor zover het hem beter uitkomt het produkt in een andere Lid-Staat te betrekken, doch het produkt aldaar niet verkrijgbaar is in dozen (of pakken) waarin de hoeveelheden gaan welke in de Staat waar hij het produkt zou willen wederverkopen, normaliter worden gevraagd. Dat het verbod dat Hoffmann-La Roche op grond van zijn merkrecht aan Centrafarm wenst te zien opgelegd, niet van discriminerende aard zou zijn, is dus op zichzelf niet voldoende om het te doen ontkomen aan de grenzen die in artikel 36 van het Verdrag aan de handhaving van industriële en commerciële eigendomsrechten worden gesteld. Objectief gezien, komt het verbod neer op een beperking van het vrije verkeer van goederen, dat in de praktijk de handel in ingevoerde produkten veel zwaarder treft dan de verhandeling van produkten uit het land zelf. Acht men de ompakking der hierbedoelde geneesmiddelen verboden, dan wordt daarmee de vrijheid van het verkeer binnen de Gemeenschap ten duidelijkste aan banden gelegd. Dit volgt met name uit het onbetwiste feit dat de opmaak van het produkt door de Engelse fabrikant het in apotheken in de Bondsrepubliek Duitsland moeilijk verkoopbaar zou hebben gemaakt,

omdat het Duitse apothekers verboden is een oorspronkelijk in grote hoeveelheden verpakt geneesmiddel in kleine doses weder te verkopen. Tot de aan het oordeel van de nationale rechter onderworpen feiten had Centrafarm in Duitsland dan ook alleen pakken Valium verkocht die voor ziekenhuizen bestemd waren. Evenwel had zij, als gezegd, de bedoeling uitgesproken het produkt ook in kleinere hoeveelheden - ten verkope via de apotheken - in de handel te brengen. De vraag van de Duitse rechter is zodanig geformuleerd, dat dit aspect, door het Oberlandesgericht te Karlsruhe ter sprake gebracht in de beschikking waaraan de verwijzende rechter zich refereert, er ongetwijfeld ook onder valt; en het komt mij voor dat juist hier duidelijk wordt hoezeer het door de merkgerechtigde verlangde, aan de wederverkoper op te leggen verbod van ompakking, het goederenverkeer zou kunnen belemmeren.

6. Alvorens tot bespreking van het eigenlijke probleem over te gaan, zullen wij het terrein moeten effenen door terzijdestelling van twee argumenten welke, door verzoeksters en sommige intervenierende regeringen aangedragen, mijns inziens op de beantwoording van de eerste vraag van het Landgericht niet van invloed kunnen zijn. Het gaat in de eerste plaats om het gestelde verband tussen het verbod van ompakking van pharmaceutische produkten (zoals men het uit het merkrecht wil afleiden) en de behoefte aan bescherming van de consument - en van de volksgezondheid -. Al mocht die samenhang bestaan, dan wil dat niet zeggen dat zodanig verbod uit de specifieke functie van het merk voortvloeit. Het Hof vond in voormeld arrest van 31 oktober 1974, gewezen in de zaak 16/74, [Centrafarm/Winthrop](#) (Jurispr. 1974, blz. 1196) reeds aanleiding erop te wijzen, dat maatregelen ter bescherming van de consument tegen gevaren aan het gebruik van inferieure pharmaceutische produkten verbonden, ook in het kader van de voorschriften betreffende sanitaire controles dienen te worden getroffen. Maatregelen ter bescherming van de gezondheid en het leven van personen en dieren kunnen namelijk door de Lid-Staten volgens artikel 36 ook in afwijking van de regelen inzake het vrije verkeer van goederen worden genomen. Voor zulke rechtmatige belangen kan niet langs merkenrechtelijke weg worden opgekomen, want - zoals het Hof in voormeld arrest overwoog - 'overwegingen welke aan de bescherming van de industriële en commerciële eigendom ten grondslag liggen, ... zijn (andere) dan die der bescherming van het publiek en de vaststelling ter eventueel daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden' (22e rechtsoverweging). In de tweede plaats zou het merk in feite aldus fungeren dat bij de afnemers de verwachting wordt opgewekt dat zij steeds een produkt van dezelfde kwaliteit zullen ontvangen. Maar die functie kan niet tot de wezenlijke inhoud van het merkrecht worden gerekend. Naar professor Beier in zijn hiervoor aangehaald artikel reeds opmerkte, vallen de economische functies van het merk, zoals de publiciteitswaarde en de vestiging van een zeker vertrouwen in de kwaliteit van het produkt, niet onder de door het merkrecht verleende bescherming. Zijn instemming betuigend met de uitkomsten van een ander

deskundige (Vanzetti, *La funzione e la natura giuridica del marchio*, Riv. Diritto Commerciale, 1961, I, blz. 16 e.v.), betoogt professor Beier dat 'nog heden ten dage de enige beschermde functie van het merkrecht is de uit de onderscheidende functie van het merk afgeleide herkomstgarantie' (loc. cit., blz. 21). De verwachting van de consument dat het produkt van een bepaald merk steeds van dezelfde kwaliteit zal zijn 'wordt door het merkrecht niet beschermd. De bescherming tegen bedrog met betrekking tot de kwaliteit behoort tot het recht inzake de oneerlijke mededinging en tot strafrecht' (ibidem, blz. 22). En 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 (behalve het beginsel van de vrijheid van mededinging) het beginsel van het vrije verkeer van goederen. Voor zover er, voor de instelling van de Gemeenschap en in ieder geval buiten de communautaire werkelijkheid om, in de wetgeving, doctrine en jurisprudentie der verschillende Staten op onderscheiden wijze en in verschillende mate aandacht is geschonken aan de bijkomende aspecten van het merkrecht, 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.

7. Volledigheidshalve wil ik evenwel een ogenblik stilstaan bij de richting waarin men in het recht der Lid-Staten een oplossing gezocht heeft voor het vraagstuk dat rijst wanneer een wederverkoper zonder daartoe toestemming te hebben verkregen, tot ompakking van produkten waarop een fabrieksmerk is aangebracht, overgaat. Uit het dossier blijkt dat de Lid-Staten in hun wettelijke regelingen in de regel aan de merkgerechtigde het recht inruimen op te komen tegen het ompakken van een produkt bestemd om door een derde in de nieuwe opmaak wederom in de handel te worden gebracht. Het schijnt echter minder onvoorwaardelijk te zijn verboden dan verzoeksters waar willen hebben. Het verbod geldt stellig alleen voor zover het eigenmachtig optreden van de derde tot verwarring met betrekking tot de herkomst van het produkt zou leiden, en daarmee aan de reputatie van het merk afbreuk zou doen. In sommige landen (Engeland, Ierland, Denemarken) heeft men de apothekers bevoegd verklaard de geneesmiddelen (hoe ook verpakt) uit te pakken en de koper de gevraagde dosis te leveren in een door de apotheker zelf verstrekte verpakking, waarop hij het merk aanbrengt dat op de oorspronkelijke verpakking van het produkt voorkwam. Bovendien wordt, naar de Commissie in haar opmerkingen naar aanleiding van het rapport van de deskundige van verzoeksters opmerkt, in de Deense jurisprudentie toegelaten, dat derden met betrekking tot merkprodukten handelingen verrichten welke de wezenlijke kenmerken van de waar onverlet laten, mits de consument van de aard der ingreep in kennis wordt gesteld. Niet helemaal duidelijk lijkt mij op dit punt de eenvormige Beneluxwet op de waren-

merken, hetgeen met name geldt voor artikel 13, A, lid 3, dier wet, luidende als volgt: 'het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd'. Volgens de considerans van die eenvormige wet, zoals zij door de Commissie wordt aangehaald, zou er van namaak van een merk slechts sprake zijn bij wijzigingen welke aan de reputatie van het merk afbreuk kunnen doen. Recentelijk heeft de arrondissementsrechtbank te Rotterdam in een zaak waarvan de zojuist genoemde bepaling van de eenvormige wet de inzet vormde, er niet van willen weten dat verandering van binnen- en buitenverpakking van een geneesmiddel (pillen) als namaak zou zijn te beschouwen wanneer het produkt zelf er niet van te lijden heeft (vonnis van 28 september 1976, gewezen in de zaak Pfizer-Centrafarm, nr. 241/76, zoals door de Commissie aangehaald). Dit is in strijd met de stelling van verzoeksters die menen dat onder een wijziging van de toestand der waren als bedoeld in de laatste volzin van genoemde artikel 13, A, lid 3, in ieder geval ook een wijziging van binnen- of buitenverpakking valt. Naar Duits recht mag de merkgerechtigde zich er tegen verzetten dat derden, na bepaalde handelingen met betrekking tot het produkt te hebben verricht, er het merk wederom op aanbrengen. De Commissie heeft evenwel opgemerkt dat het daarbij gaat om andere gevallen dan het onderhavige. Zij meent dat die jurisprudentie, opgebouwd voor gevallen waarin de ingreep van de derde de gesteldheid van het produkt wezenlijk kan wijzigen, een oplossing in andere zin niet in de weg staat voor gevallen waarin een simpele ompakkingshandeling het produkt zelf, wat zijn wezenlijke kenmerken betreft, ongemoeid laat. Het inroepen - van het merkrecht schijnt de merkgerechtigde in de Duitse jurisprudentie meermaals te zijn ontzegd, wanneer de kenmerken van het produkt waaruit men de herkomst van de merkgerechtigde pleegt af te leiden, intact zijn gebleven (vgl. de uitspraken geciteerd door Hefermehl, in *Bambach-Hefermehl, Kommentar zum Warenzeichengesetz*, 1969, artikel 15, noot 36). De Commissie wijst erop dat het Reichsgericht juist in de zaak Singer waarop verzoeksters zich tot staving van hun standpunt beroepen, heeft overwogen dat het bij wijzigingen van een merkprodukt veelal gaat om handelingen waardoor de handelskwaliteit zo weinig wordt beïnvloed dat er van een schending van het recht van de merkgerechtigde niet kan worden gesproken (RGZ 161, 29). Verzoeksters zijn het met deze presentatie van de Duitse jurisprudentie natuurlijk niet eens. Mijns inziens kan echter in ieder geval op goede gronden worden gesteld, dat het recht van de merkgerechtigde om tegen ompakking door derden op te komen, in de Lid-Staten van de Gemeenschap niet een zodanig uniforme erkenning heeft gevonden als verzoeksters waar willen hebben. Hoe dan ook, ik herhaal dat de staat van de nationale rechtsorden ten deze niet van beslissend belang is. Al zou het hiervoor omschreven subjectieve recht in alle Lid-Staten ruimschoots

erkenning hebben gevonden - in die voege dat de rechthebbende het ompakken der waren zou kunnen verbieden zonder dat er in concreto van nadeel, althans van een niet te verwaarlozen risico behoeft te zijn gebleken -, dan zou daarmee niet zijn komen vast te staan, dat zodanig recht via artikel 36 van het Verdrag in het gemeenschapsrecht in even ruime mate moet worden erkend. In werkelijkheid wordt er in artikel 36 niet zonder meer een voorbehoud gemaakt ten behoeve van alle prerogatieven welke de nationale wettelijke regelingen aan de merkgerechtigden verlenen, doch - naar wij zagen - alleen ten behoeve van die welke nauw verband houden met de wezenlijke functie van het merk: de identificatie van de oorsprong van het produkt.

8. Wij dienen thans stil te staan bij het eigenlijke probleem dat ten deze rijst, en wel bij de vraag of het recht van de merkgerechtigde het ompakken van de waar te verbieden, ook al blijft er hetzelfde merk op staan, kan worden gerechtvaardigd met de wens verwarring inzake de herkomst van het produkt te vermijden. In het algemeen is het niet uitgesloten te achten, dat het ompakken van het produkt, ook al wordt het merk er wederom op aangebracht, de vaststelling der herkomst kan bemoeilijken; men denke bijvoorbeeld aan het geval dat er op de nieuwe verpakking veel minder plaats voor het fabrieksmerk wordt gelaten, dan wel aan het geval dat er, behalve het fabrieksmerk, nadere namen of aanduidingen op voorkomen welke bij de afnemers twijfel of onzekerheid kunnen doen rijzen. Ook het uiterlijk van de oorspronkelijke verpakking en van het produkt kunnen een rol spelen: met name wanneer het merk door de fabrikant niet alleen op de oorspronkelijke buitenverpakking, doch ook op een door de derden niet vervangen binnenverpakking is aangebracht, of wanneer het merk op het produkt zelf is aangebracht, wordt het risico van verwarring met betrekking tot de oorsprong der waar veel kleiner, zo het al niet verdwijnt. Om zulke risico's geheel en al uit te sluiten zou men natuurlijk aan iedere derde moeten verbieden om, zonder toestemming van de merkgerechtigde, aan de verpakking ook maar iets te wijzigen. Daarmede zou men het evenwel laten komen tot beperkingen van het goederenverkeer welke tot het met artikel 36 van het Verdrag nagestreefde doel, namelijk de wezenlijke functie van het merkrecht te handhaven, in geen verhouding zouden staan. Waar de in dit uitzonderingsvoorschrift toegelaten beperkingen van het goederenverkeer niet verder mogen gaan dan ter verwezenlijking van dat doel noodzakelijk is, zou ik het met het gemeenschapsrecht onverenigbaar achten indien de merkgerechtigde het ompakken van het produkt zonder meer zou kunnen verbieden, ook indien de verwezenlijking van de essentiële functie van het merk in feite buiten schot blijft. Hoogstens zou de merkgerechtigde het merk om tegen wijzigingen van de oorspronkelijke verpakking op te komen kunnen worden ingeruimd, wanneer, de aard van het produkt in aanmerking genomen, aan wijziging van de omsluiting werkelijk een zodanig gevaar van wijziging van (de wezenlijke eigenschappen van) het produkt zelf ver-

bonden waren, dat de identiteit ermee gemoeid zou zijn. In alle andere gevallen acht ik het met artikel 36 van het Verdrag onverenigbaar de merkgerechtigde het recht toe te kennen om zich zonder meer tegen iedere wijziging van verpakking te verzetten - om zeker te zijn dat de identiteit van het produkt ongewijzigd blijft -, onverschillig of wordt bewezen dat zich in casu, gezien de condities waaronder het ompakken plaatsvindt, een concreet gevaar van dien aard heeft voorgedaan. Men dient goed voor ogen te houden waar de onderhavige situatie raakpunten vertoont met die waarvoor het Hof in zijn arresten het criterium van de ontoelaatbaarheid van het verbod van parallelle importen heeft opgesteld. Ook thans gaat het om een merkprodukt dat in een Lid-Staat met toestemming van de merkgerechtigde werd vervaardigd en regulier in het verkeer gebracht, om vervolgens door een zelfstandig bedrijf te worden geïmporteerd in een andere Lid-Staat, waar dezelfde gerechtigde het merk voor het produkt in handen heeft. Waar het belang bij de import staat en valt met de mogelijkheid tot ompakking en de merkgerechtigde zijn recht wil invoeren ten einde het ompakken te beletten, komt zijn gedragslijn op belemmering van parallelle importen neer. In zulke omstandigheden acht ik het ter invoering van een in de nationale wet toegekend derogatief waaraan het recht om tegen ompakking op te komen verbonden is, niet voldoende dat er, in het algemeen gesproken, als gevolg van de ompakkingsverrichtingen gevaar van verwarring inzake de oorsprong van het produkt zou kunnen ontstaan; het uitzonderingskarakter van artikel 36 brengt mede dat er op zijn minst sprake dient te zijn van een gekwalificeerd risico, dat slechts met betrekking tot het bijzonder soort produkt waarom het van geval tot geval gaat, kan worden vastgesteld. Het gaat in casu om Valium, een vaste stof, vervaardigd in de vorm van pillen, waarop in de fabriek het merk van de fabrikant wordt aangebracht. Aan de ompakking van een dergelijk produkt schijnt geen noemenswaardig risico voor wijziging van de aard van de stof te zijn verbonden. En ik meen dat de merkgerechtigde zich bij een dergelijk produkt, ongeacht overwegingen verband houdende met de omstandigheden waaronder van geval tot geval tot ompakking wordt overgegaan, niet tegen die ompakking mag verzetten. Het gaat er dan maar om of de ompakking in een concreet geval is geschied op een wijze welke onvoldoende waarborgen biedt voor behoud van de identiteit - en derhalve van de integriteit - van het produkt. In casu is daarvan mijns inziens geen sprake. Het Oberlandesgericht te Karlsruhe is zelf van de veronderstelling uitgegaan dat de ompakking, zoals zij door Centrafarm onder toezicht van een apotheker heeft plaatsgevonden, voldoet aan alle voorschriften welke daarbij, volgens de nationale wet, moeten worden in acht genomen. Hiermede betreden wij evenwel het terrein van de feiten, die uitsluitend ter beoordeling staan van de nationale rechter die zich in het bodemgeschil ten principale zal hebben uit te spreken.

9. In de loop van de onderhavige procedure hebben partijen nogal eens de arbeid ter voorbereiding van een verordening tot instelling van het communautaire merk

ter sprake gebracht. Ik meen evenwel dat het door mij voorgestane standpunt niet wordt ondergraven door het feit dat men in het kader van die werkzaamheden recentelijk een bepaling heeft voorzien waarbij er op het beginsel van de uitputting van het recht van de merkgerechtigde in zoverre een uitzondering wordt gemaakt, dat het alleen zou gelden voor produkten in de vorm waarin zij oorspronkelijk in de handel waren gebracht. In zoverre zal moeten worden opgehelderd of onder 'vorm van het produkt' steeds ook de verpakking, dan wel alleen het produkt' zelf is te verstaan. Het zou, afgezien daarvan, zeer wel denkbaar zijn dat men aan de gerechtigde tot een merk waarvoor in de gehele Gemeenschap een enkele regeling geldt, prerogatieven zou inruimen die zich niet tot een bescherming van de hiervoor besproken wezenlijke - individualiserende - functie beperken, doch mede de bescherming van bepaalde nevenfuncties van het merk omvatten. Er zou sprake zijn van een onder de communautaire regeling vallend persoonlijk recht, dat derhalve op het gehele grondgebied van de Gemeenschap op dezelfde wijze tot gelding zou moeten komen; in zulk een samenhang zou aan de bescherming van verdergaande prerogatieven niet het gevaar van misbruik - ten detrimente van het beginsel van het vrije verkeer van goederen - verbonden zijn dat uit het in alle gevallen beschermen dier rechten, zoals ze op territoriaal-nationale basis aan de merkgerechtigden worden ingeruimd, zou voortvloeien. Verzoeksters betogen voorts, met verwijzing naar de opvatting welke de Franse regering in haar opmerkingen in de zaak 107/76 heeft neergelegd, dat ompakking - zonder toestemming - van farmaceutische specialiteiten in strijd is met 's Raads richtlijn van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten, en wel met name met de artikelen 4 en 13 van die richtlijn. In artikel 4 wordt omschreven hoe men een vergunning tot het in de handel brengen van die specialiteiten kan verkrijgen; artikel 3 bepaalt dat zulk een vergunning door de bevoegde overheidsinstantie van elk Lid-Staat dient te worden afgegeven. In artikel 13 wordt bepaald welke gegevens op de binnen- en buitenverpakking moeten zijn vermeld. Ik zie dus niet in hoe men kan staande houden dat ompakking in die bepalingen wordt verboden; het gaat er maar om dat de nieuwe verpakking aan artikel 13 voldoet, en dat de farmaceutische specialiteiten die erin zitten dezelfde zijn waarvoor regulier een vergunning als bedoeld in artikel 4 is afgegeven. In ieder geval heeft de naleving van die bepalingen mijns inziens niets uitstaande met het vraagstuk van de bescherming van het merkrecht, dat in de tot nu toe besproken vraag van het Landgericht te Freiburg aan de orde wordt gesteld.

10. Tenslotte dient te worden stilgestaan bij een door verzoeksters voorgedragen argument van andere aard: waar de gerechtigde tot het merk van oorsprong voor de hoedanigheid der waren aansprakelijk is, dient hij huns inziens de fabricage dan wel de verpakking der waren te controleren; voor de kwaliteit van een door derden omgepakt produkt zou hij niet langer kunnen instaan. Het komt mij voor dat dit argument weerleg-

ging heeft gevonden in Uw arrest [Centrafarm/Winthrop](#), waaruit ik reeds het gedeelte citeerde waarin wordt overwogen dat het specifieke voorwerp van industriële en commerciële eigendom dient te worden onderscheiden van de bescherming der consumenten - en de daarmee mogelijkwerwijs samenhangende aansprakelijkheid -. Ik voeg daaraan toe dat de mogelijke aansprakelijkheid van degenen die het produkt heeft omgepakt zonder dat daardoor aan de kwaliteit afbreuk werd gedaan, steeds moet worden bewezen: waar staat dat de fabrikant ook aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor wat er na de fabricage, buiten zijn controle om, gebeurt? Hoe dan ook, ter vergemakkelijking van het bewijs van schuld van de importeur die bij ompakking de kwaliteit van een produkt heeft gewijzigd, zal de merkgerechtigde - in de lijn van de hiervoor ter sprake gebrachte Deense jurisprudentie - mijns inziens mogen verlangen dat op de nieuwe verpakking wordt vermeld dat de ompakking door de importeur is geschied.

11. Wij kunnen thans overgaan tot bespreking van de tweede vraag die aan het Hof werd gesteld, namelijk of een onderneming artikel 86 van het Verdrag schendt, wanneer ze voor een bepaald farmaceutisch produkt op de markt van een Lid-Staat een machtspositie inneemt en, op grond van haar merkrecht, de invoer van dat produkt verbiedt, omdat er zonder toestemming een nieuwe verpakking om werd gedaan waarop de importeur het oorspronkelijk merk opnieuw heeft aangebracht. Volgens de gegevens van de verwijzende rechter dient bij de beantwoording in aanmerking te worden genomen dat 'het vrije spel der marktvetten' door zodanig verbod in feite wordt doorkruist, omdat het produkt in het land van invoer en in het land van fabricage in verschillende eenheden wordt verkocht, zodat er op de markt van het land van invoer naar het ingevoerde produkt in de oorspronkelijke verpakking hoegenaamd geen vraag is, waardoor de consumentenprijzen van het produkt tussen de betrokken Lid-Staten grote verschillen blijven vertonen, ook al kan niet worden waargemaakt dat de houder van het merk zich alleen dan wel in overwegende mate van het verbod bedient om dat prijsverschil in stand te houden. De oplossing welke ik voor het in de eerste vraag aan de orde gestelde probleem heb voorgesteld, ontnemt mijns inziens ieder praktisch en theoretisch belang aan de tweede vraag. Nochtans zal ik er kort bij stilstaan. Onjuist is de opvatting dat uitoefening van merkrecht door een onderneming met een machtspositie op zichzelf reeds als misbruik in de zin van artikel 86 van het EEG-Verdrag te beschouwen. Weliswaar moet soms aan een en dezelfde gedraging, aan de mededingingsvoorschriften getoetst, een verschillende betekenis worden gehecht, zodat het voor de toepassing van de artikelen 85 en 86 verschillend moet worden beoordeeld naargelang het gaat om een kleine of middelgrote onderneming, werkend voor een markt waar volop geconcurrereerd wordt, dan wel een onderneming die in haar sector een machtspositie inneemt. Dat wil evenwel niet zeggen dat de inhoud van het begrip 'specifiek voorwerp' van het merk zich met de marktpositie van

de onderneming zou wijzigen. De inroeping van het merk binnen de grenzen welke ter bescherming van zijn wezenlijke functie - in voormelde zin - moet worden aangehouden, kan dus een onderneming niet zijn ontzegd op de enkele grond dat zij een machtspositie inneemt. Het gaat niet aan ondernemingen op het niveau der merkbescherming verschillend te behandelen. Maar dat een onderneming met een machtspositie zich bij het inroepen van haar merkrecht niet houdt aan de grenzen waarbinnen artikel 36 van het Verdrag zulks gedooft, kan een factor opleveren die ook bij de vaststelling van schending van artikel 86 meetelt, namelijk voor zover daardoor de onderneming een mogelijkere wijs met de bepaling in strijd komend marktgedrag wordt vergemakkelijkt. Ik merkte reeds op, dat pogingen om voor een produkt als hierbedoeld uit het merkrecht een algemeen en absoluut invoerverbod af te leiden op de enkele grond dat het werd omgepakt, zich niet met artikel 36 verdragen. Zulk een ongerechtvaardigde inroeping van het merkrecht door een onderneming met een machtspositie kan evenwel, tezamen met andere factoren, schending van artikel 86 van het Verdrag opleveren wanneer de onderneming op die manier de markt gemakkelijker kan misbruiken. Dit lijkt mij nu juist het geval te zijn wanneer de feiten liggen als in de tweede vraag omschreven: met behulp van het feit dat het produkt in de betrokken Lid-Staat in verpakkingen van verschillend formaat in het verkeer wordt gebracht, beschermt een onderneming met een machtspositie zich door inroeping van het merkrecht tegen 'parallele' importen, waardoor het haar mogelijk wordt op de Duitse markt veel hogere prijzen te berekenen dan het Engelse zusterbedrijf. Het in artikel 86 verboden misbruik is dus niet alleen maar daarin gelegen dat men, door onder inroeping van het merk parallele importen te verbieden, de mededinging beperkt. Een dergelijk gebruik van het merk is veeleer te beschouwen als bestanddeel van een meer samengestelde handelwijze, en binnen het bestek van die handelwijze is, in de door de verwijzende rechter bedoelde casuspositie, voor de schending van artikel 86 bepalend het aanzienlijke c.q. onevenredige verschil tussen de prijzen op de nationale markt van de onderneming die de machtspositie inneemt en die welke, voor hetzelfde produkt, door een andere tot hetzelfde concern behorende onderneming worden berekend, hetgeen natuurlijk weer niet geldt wanneer er voor de hogere prijs op de Duitse markt een objectieve rechtvaardiging is te vinden. Voorts zij erop gewezen, dat het voor de toepasselijkheid van de verbodsbepaling van artikel 86 niet ter zake doet of wordt bewezen, dat er bij degene die zich op voormelde wijze gedraagt, opzet heeft voorgezeten. Het misbruikbegrip van voormeld artikel 86 wordt in de regel in objectieve zin verstaan. In de zaak [Sirena](#) (arrest van 18 februari 1971, gewezen in de zaak 40/70, Jurispr. 1971, blz. 69 e.v.) heeft het Hof die objectieve opvatting aanvaard door te overwegen (17e rechtsoverweging): 'dat, voor wat het misbruik van een machtspositie betreft, weliswaar het niveau van de prijs van een produkt nog niet noodzakelijkerwijs een zodanig misbruik behoeft te

verraden, doch bijzondere, zakelijk niet gerechtvaardigde, hoogte niettemin een beslissende aanwijzing kan vormen'. In het door de Duitse rechter bedoelde geval behoeft derhalve, voor de toepassing van artikel 86, niet te worden bewezen dat het de merkgerechtigde er uitsluitend of in hoofdzaak om begonnen is kunstmatig een buitensporig prijsverschil tussen de onderscheiden nationale markten in stand te houden. Het behoeft slechts het objectieve gevolg van zijn handelwijze te zijn. Tenslotte wijs ik erop dat het bij de uitlegging van prejudiciële vragen niet op de weg van het Hof ligt na te gaan of in het betrokken geval volstaan is aan de voorwaarden welke bij vaststelling van een inbreuk op artikel 86 moeten zijn vervuld. Dit geldt met name voor de vraag of de door Hoffmann-La Roche op de Duitse markt berekende prijzen buitensporig mogen worden genoemd.

12. Ik concludeer dat het Hof de prejudiciële vragen, door het Landgericht te Freiburg in Breisgau bij beschikking van 20 juni 1977 gesteld, als volgt zal beantwoorden: 1. a) In beginsel maken de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen het de gerechtigde tot een merk dat in twee landen van de Gemeenschap is beschermd, niet mogelijk dat merk in te roepen om aan derden, die in een der Lid-Staten rechtmatig van het merk voorziene farmaceutische producten, die door de gerechtigde of met diens toestemming in de handel gebracht zijn hebben aangekocht, te beletten die producten, omgepakt en opnieuw van het fabrieksmerk voorzien, in de andere Lid-Staat in te voeren. b) Artikel 36 van het EEG-Verdrag gedooft zodanige inroeping van het merkrecht alleen voor zover de ompakking door een derde, die daartoe geen toestemming heeft bekomen, aan de eigenlijke functie van het merk - het herkenbaar maken van de oorsprong, en daarmee van de identiteit, van het produkt - afbreuk kan doen. Dit zou met name het geval zijn wanneer aan het ompakken, gezien de aard van het produkt en de condities - rechtens en feitelijk - waaronder het ompakken geschiedt, het ernstige risico verbonden zou zijn dat de wezenlijke kenmerken van het produkt worden aangetast. c) De merkgerechtigde mag verlangen dat de importeur op de nieuwe buitenverpakking c.q. binnenverpakking duidelijk vermeldt, dat de ompakking c.q. het overgieten van het produkt door de importeur - en niet door de fabrikant - is geschied. 2. Tot de verwezenlijking van misbruik van een machtspositie - en daarmee tot vervulling van de verbodsinhoud van artikel 86 - draagt de inroeping van merkrecht bij, wanneer het, onnodig ter bescherming van het specifieke voorwerp van dat recht, parallele importen van het produkt ten aanzien waarvan de merkgerechtigde een machtspositie inneemt, belemmert, met name wanneer het hem daardoor mogelijk wordt gemaakt op zijn nationale markt voor dat produkt buitensporig hoge prijzen te berekenen.