

Hof van Justitie EG, 10 oktober 1978, Centrafarm v American Home Products**SERENID[®] omgepakt als SERESTA[®]****MERKENRECHT****Inbreukmakend aanbrengen ander merk bij parallel import**

- [Merkhouder kan zich verzetten tegen aanbrengen merk op een product ook al is dat product in een andere lidstaat door die merkhouder onder ander merk op de markt gebracht, tenzij de praktijk om verschillende merken in verschillende lidstaten te gebruiken bedoeld is om markten kunstmatig te scheiden](#)

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

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

Vindplaats: NJ 1979, 337, m.nt Wichers Hoeth: BIE 1979, nr. 14, p. 105

Hof van Justitie EG, 10 oktober 1978

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

In zaak C-3/78,

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

I. Feiten en procesverloop

1. American Home Products Corporation (hierna te noemen: AHPC), verweerster in het hoofdgeding, is houdster van het warenmerk Seresta, in het Benelux-merkenregister op haar naam ingeschreven voor 'Preparations medicinales et pharmaceutiques, notamment des preparations tranquillisantes, sedatives et anti-spasmodiques'. In Groot-Brittannie is AHPC voor een soortgelijk produkt rechthebbende op het merk Serenid D. Deze merken worden gebruikt ter aanduiding van een geneesmiddel waarvan de werkzame stof oxazepamum heet. AHPC is voor Nederland en voor Groot-Brittannie ook in het bezit van een licentie voor oxazepamum en/of de bereiding ervan. Twee tot het AHPC-concern behorende vennootschappen zijn - onderscheidenlijk - in het bezit van licenties voor Nederland -

voor het merk Seresta - en voor Groot-Brittannie - voor het merk Serenid D -. De therapeutische werking van de Seresta-tabletten is gelijk aan die van de Serenid-tabletten. De samenstelling is evenwel niet geheel dezelfde, er is onder meer een verschil in smaak.

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

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

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

5. In het voor dezelfde rechtbank gevoerde hoofdgeding heeft Centrafarm gevorderd, dat zal worden verklaard voor recht dat zij, Centrafarm, gerechtigd is van AHPC afkomstig, als merkgeneesmiddel elders binnen de gemeenschappelijke markt rechtmatig in het verkeer gebracht oxazepamum, in Nederland met gebruikmaking van het merk Seresta in het verkeer te brengen. AHPC wenst Centrafarm in het ongelijk te zien gesteld en heeft in reconventie gevorderd dat zal worden verklaard voor recht dat Centrafarm's handelswijze aan AHPC's rechten op het merk Seresta afbreuk doet.

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

I. Aangenomen dat:

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

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

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

4. de merkwetgeving in laatstgenoemd land aan de merkgerechtigde het recht geeft zich met rechtsmaat-

gelen er tegen te verzetten dat aldaar waren met het merk Y voorzien, door anderen in het verkeer worden gebracht;

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

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

7. De Nederlandse rechtsvoorschriften waarnaar de rechtbank in de tweede prejudiciële vraag verwijst, zijn blijkens het dossier de bepalingen van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening van 28 juli 1958 (Stbl. 408), en de uitvoeringsbepalingen dier wet, te weten het Besluit verpakte geneesmiddelen van 16 juli 1973 (Stbl. 336), zoals gewijzigd bij het Besluit registratie geneesmiddelen van 8 september 1977 (Stbl. 537). Volgens artikel 23, lid 1, van laatstgenoemd besluit mag 'een farmaceutisch produkt ... ter aflevering in Nederland uitsluitend worden ingevoerd door de houder van de registratie van dat produkt'. In de volgende leden van het artikel wordt een bijzondere regeling voor parallelle importen gegeven. Volgens die regeling kan een parallel-importeur, indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet, op zijn verzoek voor het betrokken produkt als registratiehouder in het register van farmaceutische specialiteiten of farmaceutische preparaten worden ingeschreven. Een aldus op naam van de parallel-importeur ingeschreven produkt kan onder een speciale benaming, al dan niet de oorspronkelijke benaming dan wel zonder speciale benaming - als 'farmaceutisch preparaat' - op de markt worden gebracht.

8. In 's Raads - door de verwijzende rechter in de tweede prejudiciële vraag genoemde - richtlijn 65/65 van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (PB 9 februari 1965, blz. 369) is onder meer bepaald, dat een farmaceutische specialiteit in een Lid-Staat slechts in de handel mag worden gebracht als daartoe tevoren door de bevoegde overheidsinstantie van die Lid-Staat een vergunning is afgegeven (artikel 3). Ter verkrijging van de in artikel 3 bedoelde vergunning dient degene die voor het in de handel brengen van het produkt verantwoordelijk is, een aanvraag in bij de bevoegde overheidsinstantie van de Lid-Staat, waarbij onder meer de navolgende gegevens dienen te worden gevoegd: naam of handelsnaam en adres van degene die voor het in de handel brengen van het produkt verantwoordelijk is, en, in voorkomende gevallen, van de fabrikant; benaming van de

specialiteit (fantasiennaam of algemeen gangbare benaming met vermelding van een merk of de naam van de fabrikant, of wetenschappelijke benaming met vermelding van een merk of de naam van de fabrikant); samenstelling van alle bestanddelen van de specialiteit; beschrijving van de bereidingswijze; door de fabrikant toegepaste controlemethoden (artikel 4). De in artikel 3 bedoelde vergunning wordt geweigerd - en reeds verleende vergunningen worden geschorst of ingetrokken - wanneer na verificatie van de in artikel 4 vermelde gegevens en bescheiden blijkt, dat de specialiteit bij normaal gebruik schadelijk is of dat de therapeutische werking van de specialiteit ontbreekt (artikelen 5 en 11). Op het voorwerp waarin zich de farmaceutische specialiteit bevindt en op de buitenverpakking moeten onder meer de volgende gegevens zijn vermeld: benaming van de specialiteit bedoeld in artikel 4; samenstelling; referentienummer voor de identificatie bij de produktie; nummer van de vergunning voor het in de handel brengen; naam of handelsnaam en adres van degene die voor het in de handel brengen verantwoordelijk is, en, in voorkomend geval, van de fabrikant (artikel 13).

9. Het verwijzingsvonnis is op 3 januari 1978 ter griffie van het Hof ingeschreven. Overeenkomstig artikel 20 van het Statuut van het Hof van Justitie van de EEG zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door partijen in het hoofdgeding, door de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, door de regering van het Verenigd Koninkrijk en door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Op rapport van de rechter-rapporteur en de advocaat-generaal gehoord, heeft het Hof besloten zonder instructiemaatregelen tot de mondelinge behandeling over te gaan.

II. Middelen en argumenten van partijen

De eerste prejudiciële vraag

1. Opmerkingen van Centrafarm

Centrafarm meent, dat het de merkhouders moet vrijstaan te verbieden dat zijn merk, zonder zijn toestemming, wordt aangebracht op waren die hij merkloos in het verkeer heeft gebracht. In casu gaat het echter om een waar die de merkhouders als merkbaar in het verkeer heeft doen brengen; hij heeft dus gewild dat de waar - voor de afnemer kenbaar - als uit zijn bedrijf afkomstig zou worden gecommercialiseerd. Centrafarm erkent, dat er voor de fabrikant van een merkbaar geïmporتهerde redenen kunnen zijn om in twee Lid-Staten voor hetzelfde produkt verschillende merken te voeren. Dan rijst de vraag of het specifieke voorwerp van het uniforme Europese merk identiek is aan het specifieke voorwerp van het zgn. opgesplitste merk. Centrafarm wijst er allereerst op, dat het volgens het Hof rechtens geen verschil maakt of de merkopsplitsing op een vrije ondernemingsbeslissing van de fabrikantmerkhouders berust, dan wel hem door wettelijke maatregelen of andere omstandigheden is opgedrongen. Derhalve is irrelevant de door AHPC geponeerde stelling dat zij zich gedwongen heeft gezien in Groot-Brittannië een ander merk dan Seresta te deponeren in verband met aldaar bestaande, oudere merkrechten van derden. In de tweede plaats meent Centrafarm dat 's Hof's arrest van 3

juli 1974, gewezen in de zaak 192/73 Van Zuylen/Hag (Jurispr. blz. 731), een bevestiging inhoudt van de leer dat territoriale opsplitsing van een merk meebrengt dat de merkhouder onder omstandigheden moet gedogen dat derden het merk gebruiken in gevallen waarin hij dit normaliter had kunnen verbieden. Nu het enerzijds de merkhouder in de Hag-situatie niet is toegestaan zich te verzetten tegen gebruik van zijn merk voor vergelijkbare waar welke niet van hem afkomstig is, valt bezwaarlijk in te zien dat anderzijds de merkhouder gerechtigd zou zijn zich te verzetten tegen gebruik van zijn merk voor identieke waar welke wel van hem afkomstig is. Deze opvatting vindt volgens Centrafarm steun in eerdere uitspraken van het Hof en in de doctrine. Centrafarm wijst erop, dat het Hof in zijn jurisprudentie het specifieke voorwerp van het merkrecht in die zin heeft gedefinieerd, dat de wezenlijke functie van het merk erin gelegen zou zijn dat aan de consumenten een waarborg voor de identiteit van de oorsprong der waren wordt geboden, zodat de merkhouder tegen verwarringwekkende benamingen kan optreden arrest van 22 juni 1976, gewezen in de zaak 119/75, Terrapin/Terranova - Jurispr. blz. 1039) dan wel tegen het valselijk aanbrengen van zijn merk (arrest van 31 oktober 1974, gewezen in de zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop - Jurispr. blz. 1183). Centrafarm betoogt voorts, dat zij het merk Seresta niet valselijk aanbrengt. Zij scheidt geen verwarring tussen de originele merkwaar van AHPC en vreemde waar van derden. Integendeel, zij biedt de merkwaar van AHPC zodanig aan dat verwarring wordt voorkomen, immers onder de merknaam welke in Nederland is geregistreerd en waaronder zij bij de relevante afnemers bekendheid geniet, waardoor deze afnemers de band met AHPC leggen. De wil van AHPC dat deze band wordt gelegd, blijkt uit het feit dat zij de waar als merkwaar in het verkeer heeft gebracht. Verwarring zou daarentegen juist dreigen, indien Centrafarm originele oxazepamum van AHPC in Nederland als Serenid D zou brengen, immers Serenid D is in Nederland niet als merk gedeponeerd en geniet ook niet als zodanig bekendheid bij de relevante afnemers. Het is volgens Centrafarm niet zo dat AHPC in verschillende Lid-Staten van verschillende merken gebruik maakt ter bescherming van het specifieke voorwerp van haar merkrecht; AHPC wenst te bereiken dat de Nederlandse afnemer bij het zien van het originele oxazepamum onder het merk Serenid D, zal aannemen dat het van andere oorsprong is, althans dat het niet het echte originele fabrikaat is dat hij als Seresta kent. Waar de herkomstfunctie, als wezenlijke functie van het merk, niet een fabrikantenbelang is, doch ertoe dient de afnemer een waarborg te bieden, raakt de derdeverkrijger die, als wederverkoper, het nodige doet om onjuiste veronderstellingen met betrekking tot de herkomst van originele merkwaar te voorkomen, volgens Centrafarm niet het specifieke voorwerp van het merkrecht. Dit is zeker niet het geval, indien hij het doet door gebruik van het voor de betrokken markt wel relevante merk van dezelfde merkhouder. Centrafarm meent dat AHPC voor de verwijzende rechter niet het bewijs heeft gele-

verd dat zij zich, wat Groot-Brittannie betreft, genoodzaakt heeft gezien een ander merk dan Seresta te kiezen, zulks in verband met de aanwezigheid aldaar van ouders, conflicterende merken van derden. AHPC's stelling impliceert dat parallelle import van de merkwaar Seresta naar Groot-Brittannie op merkenrechtelijke gronden bij voorbaat is uitgesloten. Het komt niet logisch voor, dat aldus de houder van een opgesplitst merk - wat de mogelijkheid tot afscherming van Lid- Staatmarkten betreft - verder zou kunnen gaan dan de houder van een verdragsconform, Europees merk. In antwoord op de door AHPC voor de verwijzende rechter verdedigde stelling dat Centrafarm haar ten onrechte zou verwijten dat zij gericht haar merken voor Groot-Brittannie en Nederland verschillend zou hebben gekozen, volstaat Centrafarm met erop te wijzen dat AHPC tot haar assortiment behorende merkeneesmiddelen aldus voert: Nederland Engeland Italie Duitsland Frankrijk België Seresta Serenid D Serpax Praxiten Seresta Seresta De stelling dat zij in de concurrentie niet zou worden gehinderd omdat het haar vrijstaat het uit Groot-Brittannie afkomstige oxazepamum in Nederland als Serenid D aan te bieden, is volgens Centrafarm onjuist: de introductie van een nieuw merk brengt aanzienlijke kosten mee, vooral wanneer er voor de betrokken waar op de desbetreffende nationale markt reeds een ander merk bestaat en grote bekendheid geniet; bovendien zou de parallelle importeur aldus genoodzaakt worden kosten te maken voor de introductie van evenzovele merken als de fabrikant in andere Lid-Staten voor de betrokken waar verkiest te voeren; de mededinging tussen de parallelle importeur en de erkende importeur is dan bij voorbaat illusoir. Aangenomen dat het nationale merk van de merkhouder niet op diens oorspronkelijke merkwaar mag worden aangebracht, dan zal het niettemin aan derden mogelijk moeten zijn het produkt onder het nationale merk te verhandelen. In het licht van het voorgaande zal het Hof, naar het inzicht van Centrafarm, dienen te beslissen dat onder de ten processe relevante omstandigheden AHPC's actie niet dient ter bescherming van het specifieke voorwerp van haar merkrecht, althans - en in elk geval - dat hier sprake is van een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten, zodat de eerste prejudiciële vraag in bevestigende zin dient te worden beantwoord. 2. Opmerkingen van AHPC

Alvorens tot bespreking van de eerste prejudiciële vraag over te gaan, maakt AHPC drie opmerkingen. In de eerste plaats wijst zij erop dat Centrafarm het hierbedoelde produkt thans onder de generieke naam oxazepamum verkoopt. In de tweede plaats merkt zij op dat zij in kort geding voor de President van de rechtbank heeft aangetoond, dat zij in Groot-Brittannie niet opzettelijk van andere merken gebruik heeft gemaakt - ten einde de markten der Lid-Staten af te grendelen -. Tenslotte betwist zij dat de vergoedingsnormen, geldende bij vergoeding door ziekenfondsen, verschillen naar gelang er al dan niet sprake is van parallel geïmporteerd oxazepamum - zoals Centrafarm voor de verwijzende rechter heeft betoogd -. Sedert 1

november 1977 verkrijgen de apothekers van de ziekenfondsen een extra winst wanneer het oxazepamum parallel geïmporteerd is, zulks juist om de afname van parallel-importeurs te stimuleren. In antwoord op de tweede prejudiciële vraag wijst AHPC er - bij wijze van vooropmerking - op dat de producent van een nieuw produkt er steeds naar zal streven voor dat produkt een zelfde merk voor de gehele wereld te vinden, ten einde buiten een bepaald land van de aldaar verkregen 'goodwill' te kunnen profiteren. Toen de in de Verenigde Staten voor oxazepamum gebruikte aanduiding 'Serax' in andere landen op conflicterende merken afstuitte, heeft AHPC in de meeste van die landen het merk Serepax gebruikt. In Groot-Brittannië bleek dit merk echter te zijn geblokkeerd. De voor Engeland en Ierland bevoegde 'division' van het AHPC-concern en de voor het Europese vasteland bevoegde 'division' besloten toen onafhankelijk van elkaar tot gebruik van 'Serenid' voor Groot-Brittannië en Ierland en van 'Seresta' voor o.m. Nederland. In zijn arrest, gewezen in de zaak 192/73 (Hag, 14e overweging) heeft het Hof overwogen, dat de herkomstaanduiding van een merkprodukt kan worden verzekerd door 'andere middelen' dan die waarmede inbreuk wordt gepleegd op het vrije verkeer van goederen. Het lijkt, in het licht van dit arrest, redelijk dat AHPC in casu het bezigen van 'andere middelen' tot herkomstaanduiding - zoals bijvoorbeeld de momenteel door Centrafarm gebruikte toevoeging 'origineel fabrikaat' - ook in casu verlangt. Centrafarm is volgens AHPC geenszins gerechtigd de door haar, AHPC, opgebouwde 'goodwill' van het merk 'Seresta' te gebruiken; zij heeft daarvoor niets gedaan of betaald. Vindt Centrafarm dat er te weinig dokters bereid zijn oxazepamum in plaats van Seresta voor te schrijven, dan staat het haar vrij daarin - door reclameactiviteiten en door het produkt onder een eigen merk te brengen en daar eigen 'goodwill' voor op te bouwen - verandering te brengen. De rechtmatigheid - naar Nederlands recht of naar Benelux-recht - van de eigenmachtige merkverandering op het produkt van een ander is in de rechtspraak en in de literatuur nimmer aan de orde gekomen. AHPC acht het evenwel duidelijk dat Centrafarm's handelwijze, aan die wetgeving getoetst, niet door de beugel kan. Dit vindt volgens haar bevestiging in artikel 13 A van de eenvormige Benelux-wet op de warenmerken en blijkt ook uit de opvatting die door verschillende schrijvers ten aanzien van het aanbrengen van een merk op door dat merk nog niet geïndividualiseerde produkten wordt voorgestaan. Met betrekking tot het recht van de andere landen van de Gemeenschap wijst AHPC erop, dat uit de gegevens die het Hof in de zaak 102/77, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, arrest van 3 mei 1978, werden verstrekt met betrekking tot het ompakken en wederom aanbrengen van hetzelfde merk, blijkt dat in die landen ook het na ompakking aanbrengen van een ander merk van dezelfde merkhouder onrechtmatig is. Tot een zelfde conclusie voert volgens AHPC het voorontwerp voor een verordening inzake het gemeenschapsmerk. In de zin van de achtste rechtsoverweging van het arrest 16/74, Winthrop, behoort degene die van de 'goodwill' van een merk

profiteert zonder er kapitaal in te steken, tot de categorie van 'concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van dit merk valselijk voorziene produkten te verkopen'. Tegen Centrafarm's argument dat zij de hierbedoelde produkten niet 'valselijk' van het merk Seresta zou voorzien - omdat oxazepamum van AHPC afkomstig is - brengt AHPC in dat het woord 'vals' in de Nederlandse taal geenszins betekent dat er bedrog in het spel is, doch bijvoorbeeld ook: 'in strijd zijn met de regels of de normen, niet zoals het zijn moet, niet correct, niet behoorlijk, foutief, verkeerd'. Als Centrafarm wil profiteren van 'goodwill' waarvoor zij niet heeft betaald, is haar gedrag 'vals', immers in strijd met nationale en gemeenschapsrechtelijke voorschriften en derhalve, uit een oogpunt van eerlijkheid in de mededinging 'niet zoals het zijn moet, niet correct, niet behoorlijk, foutief, verkeerd'. AHPC voegt hieraan toe dat uit voormelde overweging blijkt, dat bescherming tegen onrechtmatig profiteren van de reputatie van een merk een 'bescherming van een rechtmatig belang van de gerechtigde tot het merk of de handelsnaam' is - in de zin van de zesde rechtsoverweging van het arrest 119/75, Terrapin -. AHPC verwijst vervolgens naar een artikel van Professor W. van Gerven: 'The recent case law of the Court of Justice concerning articles 30 and 36 of the EEG Treaty', Common market law review, februari 1977, blz. 5 e.v., volgens hetwelk uit's Hof's jurisprudentie zou blijken, dat ook andere belangen of waarden dan in artikel 36 van het Verdrag zijn opgesomd, een zekere bescherming verdienen, hetgeen bepaalde uitzonderingen op het verbod van artikel 30 zou vermogen te rechtvaardigen, mits:

- die belangen op enigerlei wijze verband houden met de in artikel 36 bedoelde aangelegenheden;
- de maatregelen redelijk zijn;
- er geen communautair stelsel bestaat dat het te beschermen belang c.q. de te beschermen waarde mede omvat;
- de maatregel niet als een willekeurig discriminerend middel dan wel als een verkapt beperking van de handel tussen Staten is te beschouwen. Als enerzijds de in artikel 36 omschreven 'industriële en commerciële eigendom' in voormelde omstandigheden extensief geïnterpreteerd mag worden, dan dient anderzijds de bescherming van het specifieke voorwerp van het merkrecht niet zo strikt te worden geïnterpreteerd dat alleen de bescherming van de herkomstfunctie eronder zou vallen, doch niet de bescherming tegen oneerlijke concurrentie door ongerechtvaardigd profiteren van de reputatie, van de 'goodwill' van het merk. Het komt AHPC dan ook voor, dat de door haar in casu ingeroepen bescherming van haar merkrecht het specifieke voorwerp van dat recht betreft. Zou in casu geoordeeld moeten worden dat AHPC's vordering niet het specifieke voorwerp van haar merkrecht betreft, dan zou de vordering haars inziens nochtans moeten worden toegewezen, omdat haar actie geheel voldoet aan de vier eisen die Prof. W. van Gerven heeft opgesomd:
- de oneerlijke concurrentie is 'related to' industriële en commerciële eigendom;

- de actie van AHPC voldoet aan de 'test of proportionality', immers Centrafarm kan de herkomst ook op andere wijze aanduiden;

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

- de actie van AHPC is niet discriminatoir en houdt ook geen verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten in:

zij richt zich tegen ongerechtvaardigd gebruik van de reputatie van een merk, zoals door het Hof bedoeld in de formulering van het specifieke voorwerp van het merkrecht, gegeven in rechtsoverweging 8 van voormeld arrest 16/74, Winthrop, en tegen aantasting van eerlijkheid in de mededinging, zoals het Verdrag die blijkens zijn preambule wil waarborgen. Voor zover AHPC's actie een maatregel van gelijke werking is in de zin van artikel 30, is zij in ieder geval een maatregel die naar haar aard zonder onderscheid op nationale en op ingevoerde produkten van toepassing is. De actie zou dan niettemin - volgens's Hofs arrest van 16 november 1977, gewezen in de zaak 13/77, G.B. INNO/ATAB (Jurispr. blz. 2115) onder artikel 30 kunnen vallen, indien de afzet van geïmporteerde produkten 'hetzij onmogelijk, hetzij moeilijker wordt dan die van nationale produkten'. Daarvan is evenwel volgens AHPC geen sprake, immers in de wetgeving op het stuk van farmaceutische produkten wordt invoer onder het merk Seresta niet verboden en het door haar, AHPC, opgelegde verbod geldt - zonder discriminatie - voor al haar concurrenten.

3. Opmerkingen van de Bondsrepubliek Duitsland

De regering van de Bondsrepubliek Duitsland wijst erop, dat de gerechtigde tot een merk volgens de te dien aanzien geldende Benelux-wet alsook volgens de Duitse merkenwetgeving, uitsluitend gerechtigd is een waar van een ingeschreven merk te voorzien en het aldus onderscheiden produkt in het verkeer te brengen, hetgeen tevens wil zeggen dat hij anderen gebruikmaking van het merk voor dezelfde of soortgelijke waren mag verbieden. Zou hij moeten goedvinden dat in de betrokken Lid-Staat ook anderen van het merk gebruik maken, dan zou het merk zijn voornaamste functie, namelijk de verzekering van de 'herinnerbare' identiteit van de van het merk voorziene oorspronkelijke waar, verliezen. Wat de tot het merk gerechtigde betreft: het merk zou niet langer als drager van zijn reputatie kunnen worden gebruikt. De verbruiker zou er, wanneer hij tot aankoop heeft te besluiten, niet langer op kunnen afgaan. De deur zou open komen te staan voor misbruik van het merk en oneerlijke exploitatie - door andere ondernemingen - van de reputatie, verbonden aan de onder het merk verhandelde oorspronkelijke waar. De tot het merk gerechtigde zou zulk een gebruik van het merk ook mogen verbieden, wanneer een derde zijn merk aanbrengt op een van die gerechtigde afkomstig produkt, dat naar oorsprong, kenmerken en samenstelling identiek is aan een produkt dat de gerechtigde in de handel heeft gebracht zonder dat het van een merk voorzien was. In het merkenrecht gaat het namelijk om meer dan om een certificaat betreffende de herkomst uit

een bepaald bedrijf dan wel een bepaalde hoedanigheid der waar, en om het verbieden van een misleidend gebruik van het merk. Het is voor een merk veeleer als wezenlijk te beschouwen, dat de waar - met inbegrip van haar uiterlijke en merkonderscheidende hoedanigheden - een 'herinnerbare' identiteit en vorm krijgt, waarin de cliënteel vertrouwen stelt en waarop de reputatie van de door gerechtigde gemerkte oorspronkelijke waar kan berusten. De grondslag voor dit vertrouwen en voor het opbouwen van een reputatie is het feit dat alleen de gerechtigde zelf beslist of de waar met haar uiterlijke en merkonderscheidende kenmerken zodanige identiteit verkrijgen kan. Als een nog zwaardere schending van het nationale merkenrecht is het volgens de Bondsregering te beschouwen, wanneer een merk wordt aangebracht op een produkt dat, vergeleken met de waar waarop de gerechtigde zijn merk aanbrengt, als van andere samenstelling is te beschouwen dan wel als een waar met andere voor de verbruiker - mede met het oog op zijn beslissing - relevante eigenschappen. Die inbreuk wordt nog ernstiger, wanneer men zich tegelijkertijd ook van een andere presentatie bedient dan die waaronder de gerechtigde zelf zijn onder het merk verhandelde oorspronkelijke waar pleegt uit te brengen. Het nationale merkenrecht kent de gerechtigde de bedoelde bevoegdheid ook toe, wanneer de waar door de gerechtigde reeds onder een ander merk in het verkeer gebracht was en de andere onderneming op de waar een door de gerechtigde in een ander land gebruikt merk aanbrengt en de waar vervolgens op de markt brengt. De Duitse regering meent, dat er ook in dat geval inbreuk gemaakt wordt op de beslissingsbevoegdheid die alleen aan de gerechtigde toekomt, in die zin dat hij niet alleen heeft uit te maken of de concrete, zo en niet anders gepresenteerde waar wel als merkartikel in het verkeer terecht moet komen, doch ook onder welk merk de waar zal worden verhandeld. De Bondsregering meent, dat het verbodsrecht dat in voormelde gevallen aan de merkgerechtigde is toegekend, gezien artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag als gerechtvaardigd is te beschouwen, omdat het valt onder de omschrijving van het specifieke voorwerp van het merk, door het Hof in zijn arrest 16/74, Winthrop, gegeven. De Bondsregering zoekt die rechtvaardiging in het feit dat het verbodsrecht moet dienen om te beletten dat concurrenten misbruik maken van de goodwill van door de merkgerechtigde vervaardigde oorspronkelijke produkten. Zou die bevoegdheid niet worden erkend, dan zou het merkrecht in zijn wezen worden getroffen en voor de gerechtigde zo goed als voor de verbruiker praktisch waardeloos worden. De Bondsregering bevoogt voorts dat dit verbodsrecht niet op grond van artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag in twijfel kan worden getrokken. Gebruikmaking van verschillende merken in de onderscheiden Staten van de Gemeenschap wijst niet zonder meer op misbruik; er kunnen zeer goede redenen voor worden aangevoerd, zo wanneer de verschillende merken die op de waren zijn aangebracht, verschillende produkten betreffen. De Bondsregering meent zich evenwel niet te moeten uitspreken over de vraag of er in de onderhavige

casuspositie, waarin de produkten slechts naar smaak verschillen, wel van verschillende produkten mag worden gesproken. Van misbruik kan bijvoorbeeld ook sprake zijn wanneer de gerechtigde met het hanteren van zijn bevoegdheden zulk een misbruik opleverende uitoefening beoogt - hetgeen ook uit objectieve omstandigheden kan blijken -. De Bondsregering concludeert dat de eerste prejudiciële vraag, ondanks artikel 36, lid 2, van het Verdrag, in ontkennende zin zal worden beantwoord.

4. Opmerkingen van het Verenigd Koninkrijk

De regering van het Verenigd Koninkrijk wijst erop, dat Centrafarms handelswijze gemeenschapsrechtelijk niet door de beugel kan: voorziet een derde zonder daartoe toestemming te hebben bekomen een produkt van een nieuwe verpakking om er vervolgens het merk van de gerechtigde op aan te brengen, dan ontstaat er een nieuw produkt; in zodanig geval verschilt het eindprodukt van het produkt dat de merkgerechtigde aanvankelijk van zijn merk voorzien had; de kopers kunnen het merk - als aanduiding dat het produkt van de merkgerechtigde afkomstig en door hem in het verkeer gebracht is - niet langer vertrouwen; het specifieke voorwerp van het merkrecht komt daarmee te vervallen. Ofschoon beide soorten tabletten een zelfde therapeutische werking hebben, zijn de verbruikers op een misbruik opleverende wijze gestimuleerd tot het kopen van 'cachets' met een andere smaak dan zij hadden verwacht. De Engelse regering wijst er vervolgens op dat AHPC er, gezien de verschillen in samenstelling en eigenschappen van beide soorten tabletten, een gerechtvaardigd belang bij heeft zich te beroepen op de Nederlandse wet, waarin haar merkrechten worden beschermd in de zin van de zesde overweging, laatste volzin, van 's Hofs arrest 119/75, gewezen in de zaak Terrapin. De uitoefening van de rechten welke AHPC - met betrekking tot het merk Seresta - aan die wettelijke regeling ontleent, is gerechtvaardigd in de zin artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag. Zou de merkgerechtigde zijn rechten evenwel uitoefenen op een wijze die een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten inhoudt, dan zou het een nationale rechterlijke instantie vrijstaan hem te gelasten zich van zulk een handelswijze te onthouden, waarmee evenwel niemand het recht zou krijgen het merk op welk produkt ook aan te brengen. De regering van het Verenigd Koninkrijk wil er niet van weten dat Centrafarm, zoals zij stelt, het merk Seresta zou hebben gebruikt in overeenstemming met de - herkomstaanduidende - functie der handelsmerken: een merk is er haars inziens om, zodra een van het merk voorziene waar in het verkeer gebracht wordt, een rechtstreeks - en geen indirect - verband met de merkgerechtigde aan te geven. Dat Centrafarm op de verpakking, behalve het merk Seresta, ook haar naam en adres vermeldt, vermag haar handelswijze niet te rechtvaardigen. Tot staving van zijn opvatting verwijst het Verenigd Koninkrijk voorts naar het voorontwerp voor een verordening inzake het gemeenschapsmerk. Tenslotte herinnert het Verenigd Koninkrijk eraan, dat de produkten in het prejudicieel verzoek bedoeld, farmaceutische specialiteiten zijn in de zin van artikel 1

van 's Raads richtlijn 65/65. Men komt met die richtlijn, waarmee men in de eerste plaats de volksgezondheid op het oog had, in strijd wanneer produkten zonder toestemming van de merkgerechtigde worden omgepakt en van nieuwe etiketten of benamingen voorzien - met de daaraan voor dienst reputatie indirect verbonden gevolgen -. Het Verenigd Koninkrijk meent dat overwegingen betreffende de volksgezondheid stellig ook van belang zijn, wanneer het om de uitoefening van rechten van industriële eigendom gaat en dat er derhalve met betrekking tot farmaceutische produkten aanleiding bestaat strenge maatstaven aan te leggen, wanneer wijzigingen, door derden zonder toestemming van de fabrikant aangebracht, ten toets komen. Wordt er buiten de merkgerechtigde om gehandeld en wordt hij over de gang van zaken bij het ompakken niet gedetailleerd ingelicht, dan kan hij zich bezwaarlijk de zekerheid verschaffen dat aan de ompakking niet het ernstig risico verbonden is dat aard en hoedanigheid van de onder zijn merk verhandelde produkten wijziging ondergaan. Nu het nog slechts tot een zeer gedeeltelijke harmonisatie op het terrein der farmaceutische specialiteiten is gekomen, wil het feit dat zowel volgens het gemeenschapsrecht als volgens de nationale uitvoeringsvoorschriften tot het ompakken van farmaceutische produkten slechts na toestemming van de te dien aanzien bevoegde instanties mag worden overgegaan, niet per se zeggen dat de merkgerechtigde de nodige zekerheid heeft dat er aan zijn goodwill niet wordt getornd. Het Verenigd Koninkrijk acht het niet realistisch dat men, alvorens zijn merkrecht uit te oefenen, het bewijs in handen moet hebben dat zulke risico's zich inderdaad voordoen. Het Verenigd Koninkrijk geeft het Hof dan ook in overweging zich te onthouden van een uitspraak op grond waarvan het aanbrengen van een merk door een ander dan de merkgerechtigde, anders dan met diens toestemming, als geoorloofd zou zijn te beschouwen.

5. Opmerkingen van de Commissie

Na een overzicht te hebben gegeven van 's Hofs uitspraken betreffende de verhouding tussen industriële eigendomsrechten en de Verdragsbepalingen, heeft de Commissie erop gewezen dat het Hof in het arrest 119/75, Terrapin, onder meer heeft overwogen dat de wezenlijke functie van het merk is 'de consumenten een waarborg te bieden voor de identiteit van de oorsprong der waren'. Ook in het voorontwerp voor een verordening inzake het gemeenschapsmerk wordt dit als de hoofdfunctie beschouwd. De Commissie meent, dat ook uit 's Hofs jurisprudentie kan worden afgeleid, dat de herkomstaanduidende functie niet zo zeer in die zin is te verstaan dat de verbruiker een bepaald produkt met de fabrikant in verband zou brengen, als wel in die zin dat een bepaald produkt een zodanige identiteit krijgt dat het van produkten van een andere fabrikant of handelaar, ja zelfs van dezelfde fabrikant of handelaar, kan worden onderscheiden. De Commissie stelt in samenhang hiermede vast, dat alleen de merkgerechtigde de produkten aan zodanige identiteit mag helpen: alleen hij is in staat en gerechtigd door het aanbrengen van het

merkteken aan een produkt een identiteit te verlenen welke het van andere produkten onderscheidt, of om het te zeggen met de bewoordingen waarvan het Hof zich in de zaak 16/74, Winthrop, heeft bediend; 'terzake van merken (heeft) de commerciële eigendom met name tot specifiek voorwerp ... de merkgerichte het uitsluitende recht te verschaffen, het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een produkt'. De Commissie wijst erop dat de functie van het merk in dezelfde zin wordt opgevat in het voorontwerp voor een verordening inzake het gemeenschapsmerk. Het standpunt dat Centrafarm niet in strijd zou handelen met de herkomstfunctie van het merk, omdat het merk Seresta nog steeds terecht op de herkomst van de waren van AHPC wijst, zou dan ook tekort doen aan de hiervoor verdedigde opvatting. Het merk individualiseert de waar ten opzichte van alle andere waren, en deze individualisering kan slechts door AHPC geschieden dan wel door een door AHPC daartoe gemachtigde, bijvoorbeeld een licentiehouder. De Commissie concludeert dat AHPC's handelwijze in beginsel onder artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag valt. De Commissie spreekt zich vervolgens over artikel 36, tweede volzin, uit. Zij verwijst in verband daarmee naar de zevende overweging van het arrest 119/75, Terapin, volgens welke de bescherming der in de nationale wettelijke regelingen toegekende rechten 'wordt onthouden aan een ongeoorloofde uitoefening van die zelfde rechten, waardoor kunstmatige handelsbarrières binnen de gemeenschappelijke markt worden gehandhaafd of weer opgeworpen'. In beginsel mag men een verschillend merk in de onderscheiden Lid-Staten doen inschrijven. Het kan voorkomen dat de producent in de import-staat niet hetzelfde merk kan gebruiken als in de export-staat, omdat daar al een conflictend merk bestaat, toebehorend aan een van hem onafhankelijke merkgerichte, dan wel bijvoorbeeld om taalkundige redenen. De uitoefening van voormeld recht is volgens de Commissie evenwel als misbruik te beschouwen zodra bij de gerechtigde de bedoeling voorzit nationale markten van elkander af te schermen. Zij wijst er in dit verband op, dat zij vooralsnog niet over inlichtingen beschikt welke haar in casu reeds tot een dergelijke conclusie voeren, en betoogt dat het op de weg ligt van de verwijzende rechter in concreto uit te maken of er van ongeoorloofde uitoefening sprake is. Tenslotte wijst zij erop dat indien, ingeval van ongeoorloofde merkendifferentiatie, de uitoefening van het merkenrecht op grond van artikel 36, tweede volzin, geen bescherming geniet, de importeur over een recht van 'eigenrichting' beschikt, in die zin dat hij het met het gemeenschapsrecht strijdige gedrag kan 'corrigeren' door in plaats van het afwijkende merk op de waar het in de Lid-Staat van invoer gebruikelijke merk aan te brengen, zonder dat de merkgerichte daartegen kan opkomen. Bij het aanvaarden van die mogelijkheid dient evenwel de grootst mogelijke terughoudendheid te worden betracht. Indien men voor deze consequentie terugschikt, dient er op andere wijze een oplossing voor het probleem van de markt-afscherming door ongeoorloofde merkendifferentiatie te worden gevonden.

Daarbij ware met name te denken aan het vaststellen - op gemeenschapsniveau - van een bepaling welke in het algemeen de mogelijkheid uitsluit, dat voor een produkt per Lid-Staat een afzonderlijk merk wordt geregistreerd. Ook een dergelijke oplossing zou eigenrichting waarschijnlijk niet in alle gevallen kunnen uitsluiten. Men zou steeds weer komen te staan voor het navolgende dilemma: ofwel voorlopige handhaving van de merkenrechtelijke aanspraken (hoewel door ongeoorloofde uitoefening van rechten verkregen), dan wel toekenning - aan de importeur - van een voorlopig recht tot eigenrichting. De Commissie spreekt geen voorkeur voor een van beide oplossingen uit. Zij concludeert dat de eerste vraag van de verwijzende rechter in die zin worde beantwoord, dat de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen in die geschetste omstandigheden niet aan een verbod uit hoofde van het merkenrecht in de weg staan. Daarbij geldt evenwel het voorbehoud dat de merkgerichte, die in verschillende Lid-Staten voor eenzelfde produkt verschillende warenmerken gebruikt, die niet mag hebben gekozen en/of gebruikt met het doel het vrije verkeer binnen de gemeenschappelijke markt van de met die merken voorziene goederen te beïnvloeden. In een dergelijk geval zou de uitoefening van het uit het merkenrecht voortvloeiende recht een verbod te laten uitspreken, een middel kunnen vormen tot willekeurige discriminatie dan wel een verkapt beperking van de handel tussen de Lid-Staten.

De tweede prejudiciële vraag

1. Opmerkingen van Centrafarm Centrafarm meent dat de tweede prejudiciële vraag als volgt is te verstaan: 'Indien in beginsel aan de parallel-importeur van een bepaalde merkwaar het recht moet worden ontzegd het merk van de Lid-Staat van uitvoer aan te passen aan het merk van de Lid-Staat van invoer, dient dan een uitzondering te gelden voor merkgeneesmiddelen, zulks met het oog op de bescherming van de gezondheid van personen in de zin van artikel 36 van het Verdrag?' Alvorens de tweede vraag te beantwoorden, maakt Centrafarm twee opmerkingen: In de eerste plaats vormt in Nederland het merkgeneesmiddel volgens de vergoedingsregeling voor levering aan ziekenfondsverzekerden, onder de merknaam waaronder het door de fabrikant/erkende importeur bij de nationale overheid is aangemeld, als zodanig het uitgangspunt en tevens de grondslag voor de vergoeding. Merkgeneesmiddelen die niet op de lijsten van de overheid onder de merknaam vermeld staan, worden niet automatisch volgens de geldende norm vergoed; soms wordt de aanvrager voor vergoeding op basis van de norm geldende voor het 'erkende' geneesmiddel in aanmerking gebracht, soms ook niet - in welk laatste geval de vergoedingsnorm voor 'generic name'-preparaten wordt toegepast, een andere en doorgaans lagere vergoedingsnorm dan voor het corresponderende merkgeneesmiddel geldt. Voor een optimale distributie van geneesmiddelen is het derhalve nodig, dat de parallel-importeur in staat wordt gesteld een bepaald merkgeneesmiddel aan te bieden onder de merknaam waaronder het bekend staat bij de instanties die bij de verspreiding c.q. vergoeding

van geneesmiddelen betrokken zijn, en wel zulks op voet van gelijkheid met de fabrikant of diens erkende importeur. In de tweede plaats wijst zij erop, dat het in casu door AHPC bepleite systeem, zoals het in het kader van de toekomstige wettelijke regeling in beginsel door de Nederlandse overheid mogelijk zal worden gemaakt, het aanzijn zal geven aan een situatie waarin een bepaalde farmaceutisch preparaat, afkomstig van een bepaalde fabrikant, niet onder een en hetzelfde merk in omloop komt, doch onder evenzovele merken als er landen zijn waar de fabrikant het zou willen verhandelen. In antwoord op de tweede prejudiciële vraag heeft Centrafarm betoogd, dat het Hof in het arrest van 20 mei 1976, gewezen in de zaak 104/75, Adriaan de Peijper (Jurispr. blz. 614), heeft overwogen dat de bepalingen van richtlijn 65/65 niet steeds naar de letter dienen te worden geïnterpreteerd. De reden daarvan moet haars inziens gezocht worden in het feit dat door de opstellers der richtlijn niet een situatie is voorzien waarin een merkgeneesmiddel in een Lid-Staat anders dan via de fabrikant of diens erkende importeur in het verkeer wordt gebracht. Dit brengt mede, dat in casu veeleer met doel en strekking van de richtlijn te rade dient te worden gegaan. Centrafarm wijst er voorts op, dat de auteurs van de richtlijn, naar met name uit de artikelen 3 tot en met 5 en 8 tot en met 13 blijkt, ervan uitgingen dat een merkgeneesmiddel slechts onder een fabrieks- of handelsmerk in het verkeer zou komen. Een optimale, doeltreffende bescherming van de volksgezondheid - die in de richtlijn voorop staat - brengt naar het oordeel van Centrafarm mee, dat onder de reeds bestaande veelheid van merkgeneesmiddelen, de herkenbaarheid van een bepaald merkgeneesmiddel niet nog eens mag worden bemoeilijkt door de omstandigheid, dat dat merkgeneesmiddel onder een aantal onderling verschillende merknamen in het verkeer is. Het Besluit Registratie Geneesmiddelen acht zij dan ook onverenigbaar met de letter en de doelstelling van voormelde richtlijn, zoals ook met 's Raads richtlijn 75/319 van 20 mei 1975 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (PB L 147, blz. 13). In ieder geval brengt het verdragssysteem haars inziens mede, dat een parallel-importeur vrij moet zijn de buitenlandse merknaam aan te passen aan de Nederlandse merknaam en onder laatstbedoelde merknaam het merkgeneesmiddel aan te melden voor registratie en aldus te commercialiseren. Centrafarm meent, dat de bescherming van de volksgezondheid vraagt om een regeling waaronder het ook de parallel-importeur vrijstaat een verpakt merkgeneesmiddel te allen tijde in het verkeer te brengen met gebruikmaking van het merk, waaronder het merkgeneesmiddel in die Lid-Staten door de fabrikant of diens erkende importeur is geregistreerd. In dit licht is tevens duidelijk, dat geen reeel alternatief is gelegen in de door de nieuwe Nederlandse regeling geboden derde optie, te weten de registratie c.q. aanbieding door de parallel-importeur van een buitenlands merkgeneesmiddel onder de generieke benaming. Nog afgezien van de discriminatie die in de onderscheiden maatstaven krachtens de vergoedingsre-

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

2. Opmerkingen van AHPC AHPC merkt allereerst op, dat de Nederlandse wettelijke regeling inzake farmaceutische producten in het geschil dat partijen verdeeld houdt, geen enkele rol speelt. Zij wijst er vervolgens op, dat het woord 'andere' in de tweede prejudiciële vraag buiten beschouwing moet blijven, immers het gaat om de mogelijkheid het produkt in Lid-Staat B in te voeren onder een ander merk dan waaronder het in die Lid-Staat B - en niet in 'de andere' Lid-Staat - is geregistreerd. Zij wijst er tenslotte op, dat het ten deze vooral gaat om: - artikel 23, lid 3 f en g, van het Besluit Registratie Geneesmiddelen; - het feit dat bedoeld Besluit, wat parallel-importen betreft, blijkens de toelichting op grondslag van het arrest de Peijper (104/75) is vastgesteld - het feit dat het nieuwe Besluit op de registratie van farmaceutische producten door de Commissie is goedgekeurd; - het feit dat de Commissie momenteel werkt aan een voorstel tot wijziging van richtlijn 65/65; - het feit dat Centrafarm na het haar in kort geding opgelegde verbod haar oxazepamum verhandelt zonder vermelding van de naam Seresta.

3. Opmerkingen van de Bondsrepubliek Duitsland

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

4. Opmerkingen van het Verenigd Koninkrijk

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

de gezondheid en het leven van de mens kan worden verboden.

5. Opmerkingen van de Commissie

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

III. Mondelinge behandeling

Ter terechtzitting van 13 juni 1978 zijn mondelinge opmerkingen gemaakt door verzoekster in het hoofdgeding, ten deze vertegenwoordigd door Mr A.F. de Savornin Lohman, verweerster in het hoofdgeding, vertegenwoordigd door M. Seidel, Ministerialrat im Bundeswirtschaftsministerium en E. Bulow, Ministerialdirigent im Bundesjustizministerium, en de Commissie, vertegenwoordigd door haar juridisch adviseur R. Wagenbauer, als gemachtigde, bijgestaan door A. Haagsma, lid van de juridische dienst der Commissie.

De [advocaat-generaal](#) heeft ter terechtzitting van 11 juli 1978 zijn conclusie genomen.

IV. Ten aanzien van het recht:

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

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

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

4. dat de Pres. van genoemde Rb. bij op 2 aug. 1977 in k.g. gewezen vonnis op vordering van AHPC aan Centrafarm heeft verboden aan AHPC's rechten op het merk Seresta afbreuk te doen;

5. dat de gestelde vragen blijkens hun bewoordingen op een en dezelfde waar betrekking hebben, daargelaten de mogelijkheid van bepaalde geringe verschillen tussen het produkt zoals het onder het ene onderscheidenlijk het andere merk wordt verhandeld, zodat het Hof niet is geroepen zich uit te spreken over het geval dat de twee merken zouden zijn gebruikt voor twee produkten, ieder met eigen hoedanigheid.

De eerste vraag.

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

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

8. 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 of commerciële eigendom;

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

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

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

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

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

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

15. dat het derhalve met de wezenlijke functie van het merk overeenkomt dat de nationale wetten, zelfs inge-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De tweede vraag.

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

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

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

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

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

Ten aanzien van de kosten

29. overwegende dat de kosten, door de regering van de bondsrepubliek Duitsland, door de regering van het verenigd koninkrijk en door de commissie wegens indiening hunner opmerkingen bij het hof gemaakt, niet voor vergoeding in aanmerking komen;

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

Het Hof van Justitie

Uitspraak doende op de vragen, door de Rb. te Rotterdam bij vonnis van 19 dec. 1977 gesteld, verklaart voor recht:

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

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

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

Conclusie van de Advocaat-Generaal F. Capotorti.

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

geval waarin de importeur (wederom de vennootschap Centrafarm te Rotterdam) een ander, doch wel aan dezelfde fabrikant toebehorend merk heeft aangebracht op een geneesmiddel dat in verschillende Lid-Staten door ondernemingen van hetzelfde concern wordt vervaardigd en in elk der Lid-Staten onder verschillende benamingen in de handel wordt gebracht, welke benamingen als merk zijn geregistreerd ten name van de moedervernootschap. Het betrokken geneesmiddel is een tranquilizer, bekend onder de algemene benaming 'oxazepamum'. Het wordt in Groot-Brittannië vervaardigd en in de handel gebracht door John Wyeth and Brothers, Ltd. onder het merk SERENID, in licentie van de merkgerechtigde in het Verenigd Koninkrijk, American Home Products Corporation te New York (AHPC), de moedervernootschap van het concern waartoe ook John Wyeth behoort. Een andere vennootschap van hetzelfde concern, Wyeth Laboratoria BV te Amsterdam, brengt eveneens in licentie van AHPC in de Benelux een soortgelijk geneesmiddel op basis van 'oxazepamum' in de handel, en wel onder het merk SERESTA, dat in het Benelux-merkenregister ten name van genoemde Amerikaanse moedervernootschap is ingeschreven. Centrafarm heeft in Nederland oxazepamum-tabletten verkocht - naar haar zeggen uit Groot-Brittannië geïmporteerd (het zou dus om SERENID gaan) - na op de verpakking het merk SERESTA te hebben aangebracht met daarnaast de vermelding 'Centrafarm BV Rotterdam' en haar telefoonnummer. De president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, bij wie AHPC de zaak in kort geding aanhangig had gemaakt, verbood Centrafarm de verdere verkoop van het produkt onder het merk SERESTA, omdat daardoor inbreuk zou worden gemaakt op het exclusieve recht op dat merk, dat in Nederland aan AHPC toebehoort. In het kader van het daarop gevolgde geding ten gronde heeft de arrondissementsrechtbank te Rotterdam het Hof de navolgende twee prejudiciële vragen gesteld:

I. Aangenomen dat:

1. voor een bepaalde waar in verschillende tot de EEG behorende landen een onderneming of verschillende tot hetzelfde concernverband behorende ondernemingen geacht is/zijn tot het voeren van warenmerken, met dien verstande dat in de Lid-Staat A uitsluitend het merk X is ingeschreven en in de Lid-Staat B uitsluitend het merk Y;
2. waren voorzien van het merk X, na in de Lid-Staat A door de merkgerechtigde in het verkeer te zijn gebracht, door derdenverkrijgers worden uitgevoerd en in de Lid-Staat B worden ingevoerd;
3. de persoon die deze waren in laatstgenoemd land invoert, deze ontdoet van het merk X en voorziet van het merk Y en vervolgens die waren in dat land in het verkeer brengt;
4. de merkwetgeving in laatstgenoemd land aan de merkgerechtigde het recht geeft zich met rechtsmaatregelen ertegen te verzetten dat aldaar waren met het merk Y voorzien, door anderen in het verkeer worden gebracht;

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

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

Niet duidelijk is of in het onderhavige geval - anders dan in de zaak Hoffman La Roche/Centrafarm - de importeur enkel een ander etiket aanbrengt dan wel ook anderzins de verpakking verandert. In elk geval valt deze laatste hypothese buiten het kader van de vraag van de nationale rechter.

2. In de eerste plaats wil ik erop wijzen, dat wij bij de bespreking van de door de twee vragen opgeworpen problematiek ervan moeten uitgaan dat de twee betrokken produkten in wezen identiek zijn. In de verwijzingsbeschikking (lees: verwijzingsvonnis Red.) stelt de Rotterdamse rechtbank vast dat 'de therapeutische werking van de SERESTA-tabletten gelijk is aan die van de SERENID-tabletten. De samenstelling is niet geheel dezelfde; er is onder meer een verschil in smaak.' Maar in haar vraag aan het Hof spreekt de rechtbank van een waar, een produkt. In feite is het smaakverschil tussen de tabletten van de twee merken en het geringe verschil in samenstelling onvoldoende reden om van twee verschillende produkten te spreken. Wat een geneesmiddel objectief van andere onderscheidt, zijn de werkzame stoffen en de therapeutische eigenschappen. Volgens 's Hof's arrest van 20 mei 1976 (zaak 104/75, De Peijper, Jurispr. 1976, blz. 613) zijn eventuele varianten van een farmaceutisch produkt enkel als verschillende geneesmiddelen te beschouwen wanneer de afwijkingen therapeutisch relevant zijn. Het staat wel buiten twijfel dat in dit opzicht SERESTA en SERENID identiek zijn. Subjectief, dat wil zeggen vanuit het gezichtspunt van de consument (wat in commercieel opzicht van belang kan zijn), zij erop gewezen dat de vermelde ondergeschikte verschillen geen invloed hebben op diens keuze, aangezien het immers een produkt betreft dat enkel op recept verkrijgbaar is. En wij mogen aannemen dat de arts aan andere aspecten meer belang hecht dan aan de smaak. En waar het tenslotte tabletten betreft die heel moeten worden doorslikt, is uiteindelijk ook voor de consument de smaak niet belangrijk.

3. De sleutel tot het probleem dat de nationale rechter in zijn eerste vraag aan de orde stelt, is te vinden in artikel 36 EEG-Verdrag. Zoals bekend - en dit is nog onlangs door het Hof bevestigd in het al genoemde arrest in zaak 102/77 - bevat dit artikel een uitzondering op het beginsel van het vrije goederenverkeer (en in-

zonderheid op artikel 30), doordat het onder meer invoerverboden of -bepalingen toelaat die uit hoofde van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom gerechtvaardigd zijn; die uitzondering gaat echter niet verder dan nodig is ter waarborging van de rechten die het specifieke voorwerp van die eigendom vormen. Het is eveneens 'jus receptum' dat het specifieke voorwerp van het merk hierin is gelegen dat het de merkgerechtigde het uitsluitende recht verschafft het merk te gebruiken om een produkt als eerste in het verkeer te brengen en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door produkten te verkopen die valselijk van het merk zijn voorzien (arrest 102/77, r.o. 7). De wezenlijke functie van het merk tenslotte is de consument de identiteit van oorsprong van het produkt te garanderen, in dier voege dat het niet met produkten van andere herkomst kan worden vaward (ibid.). Centrafarm beroept zich juist op deze wezensfunctie van het merk om te betogen, dat de vervanging van het merk SERENID door SERESTA geen enkele verwarring omtrent de herkomst van het produkt kan teweegbrengen, aangezien dit onder de ene dan wel de andere benaming wordt vervaardigd door dochterondernemingen van het concern aan het hoofd waarvan de enige rechthebbende op beide merken staat. Mitsdien zou het door AHPC tegen Centrafarm verkregen verbod om, als benaming voor de door AHPC's Britse licentiehouder geproduceerde 'oxazepamum', in Nederland het merk te gebruiken ten aanzien waarvan AHPC in dat land de merkgerechtigde is, niet kunnen worden gerechtvaardigd met het oogmerk de wezensfunctie van het merk te beschermen. Het verbod zou slechts dienen om de 'goodwill' van het merk op de Nederlandse markt te verdedigen, dat wil zeggen de economische en reclamefunctie van dat merk tot uitsluitend voordeel van AHPC te beschermen. Maar zover zou volgens 's Hof's rechtspraak de bescherming van het merk ingevolge artikel 36 niet reiken. Onafhankelijk van de vraag betreffende de verdediging van de 'goodwill' - of liever de reputatie van het door het merk onderscheiden produkt - dienen wij ons, dunkt mij, eerst bezig te houden met de vraag betreffende de verhouding tussen de herkomstgarantie, dat wil zeggen de echtheid van het produkt enerzijds, en de eigenlijke onderscheidende functie van het merk anderzijds. Het gaat daarbij mijns inzien om twee niet van elkaar los te maken aspecten van dezelfde functie; zo beschouwt trouwens ook het Hof ze, waar het het heeft over 'garantie van de identiteit van oorsprong van het gemerkte produkt.' Als men zegt dat een fabrieksmerk de herkomst van het produkt garandeert, valt het accent op de relatie die dankzij het exclusieve karakter van het merk tussen het produkt en de fabrikant kan worden gelegd; zegt men dat het merk het produkt identificeert, an legt men de nadruk op de band tussen merk en produkt, welke identiteit niet slechts blijkt uit de stof of het uiterlijk (welke het gemeen kan hebben met andere produkten van dezelfde soort), maar vooral uit het feit dat de merkgerechtigde het met het merk heeft 'gedoopt'. Met deze identiteit die aan het produkt wordt

gegeven, wordt klaarblijkelijk beoogd de herkomst ervan te garanderen. Het staat buiten kijf dat degene die het produkt 'doopt' en vervolgens rechthebbende op het betrokken merk wordt, een exclusief industrieel of commercieel eigendomsrecht verwerft, dat derden belet een andere naam aan hetzelfde produkt te geven, ook als die naam - zoals in casu - overeenkomt met een ander merk van dezelfde merkgerechtigde. Derhalve is het derden niet toegestaan onder laatstbedoeld merk een produkt te verkopen dat weliswaar van de betrokken merkgerechtigde afkomstig is (of met zijn toestemming is vervaardigd door een door hem gecontroleerde onderneming), doch niet op die wijze door hem is gemerkt. Als een fabrikant een deel van zijn productie zonder merk in de handel besluit te brengen, dan is het een derde stellig niet toegestaan het te voorzien van het merk waaronder die fabrikant zijn produkten normaal verkoopt. Hetzelfde dient te gelden wanneer de producent twee in wezen identieke produkten in hetzelfde land onder twee verschillende merken in de handel brengt. Men kan zeggen dat in een geval als het onderhavige elk der merken van dezelfde merkgerechtigde niet slechts dient om de consument een waarborg voor de herkomst van het produkt te geven, maar ook om elk der door de fabrikant verschillend aangeduide produkten in de handel te onderscheiden. Ik meen dat ook deze functie, waarover het Hof zich tot nu toe niet heeft uitgelaten, bescherming verdient, aangezien zij nauw verband houdt met de gedachte die aan het merkrecht ten grondslag ligt. Wanneer een daartoe niet gerechtigde derde een merk vervangt door een ander merk van dezelfde fabrikant, pleegt hij inbreuk op de bevoegdheid van de rechthebbende de twee merken naar believen te gebruiken om zijn produkten in de ogen van zijn afnemers te onderscheiden. Daarom dient die vervanging in principe ook gemeenschapsrechtelijk te worden beschouwd als onrechtmatig merkgebruik, met de bedoeling 'misbruik te maken van de positie en reputatie van het merk' (aldus de formulering van het Hof in het arrest van 31 oktober 1974, zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop; Jurispr. 1974, blz. 1183 (BIE 1975, nr 2, blz. 19 Red.)). Het komt mij overbodig voor thans stil te staan bij de verdere vraag, of de bescherming van de reputatie van het produkt ook tot de wezensfunctie van het merk behoort. Stellig heeft de Commissie gelijk met haar opmerking dat men de bescherming van de reputatie zou kunnen gaan hanteren als argument om nevenimporten te beletten, hetgeen in strijd zou zijn met 's Hof's rechtspraak; men kan immers stellen dat elke nevenimport misbruik maakt van eens anders merk. Hoe dan te verklaren dat het Hof in de hiervoor geciteerde passus uit het arrest-Centrafarm/Winthrop (evenals trouwens in r.o. 7 van het eerder genoemde arrest 102/77, Hoffmann La Roche/Centrafarm) mede over 'misbruik van de reputatie' heeft gesproken? Het antwoord moet, geloof ik, zijn dat het Hof in feite de bescherming van de reputatie niet tot de wezensfunctie van het merk heeft willen rekenen; het heeft enkel verklaard dat onrechtmatig gebruik van het merk door derden (of het 'valselijk' aanbrengen van het merk) een middel kan zijn om misbruik te maken

van de reputatie van dat merk. Hiermee is geen antwoord gegeven op de vraag waarin het onrechtmatig gebruik van het merk kan bestaan; en wij behoeven niet te herhalen dat in ons geval dat misbruik erin bestaat zich de uitsluitend aan de merkgerechtigde toekomstende bevoegdheid toe te eigenen om het produkt te identificeren.

4. Centrafarm daarentegen stelt dat reeds AHPC's uitgangspositie in strijd was met het gemeenschapsrecht, dat wil zeggen de positie die AHPC zich heeft verschaffen door in twee verschillende Lid-Staten een ander merk voor hetzelfde produkt te laten registreren. Nauwkeuriger gezegd, Centrafarm stelt dat wanneer men een of meer onderling verbonden ondernemingen, die in verscheidene Lid-Staten telkens een ander merk voor een zelfde produkt hebben geregistreerd, toestaat om met behulp van die verschillende merken derden-importeurs te beletten op voet van gelijkheid met de merkgerechtigde te concurreren, men in strijd handelt met de gemeenschapsvoorschriften betreffende het vrije goederenverkeer. Centrafarm verwijst hier naar het door het Hof bevestigde beginsel dat artikel 36 verbiedt om met een beroep op een merkrecht dat in verscheidene Lid-Staten ten name van ondernemingen van een zelfde concern is geregistreerd, een nevenimporteur te beletten een in een andere Lid-Staat aldus gemerkt en regelmatig in de handel gebracht produkt onder dat merk in het land van invoer te verkopen (zie het aangehaalde arrest van 31 oktober 1974, zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop). Dit beginsel kan evenwel in de onderhavige zaak niet worden toegepast. Immers, de fabrikant beroept zich niet op zijn merkrecht om de importeur te verbieden het betrokken produkt in het land van invoer onder het oorspronkelijke merk in de handel te brengen. Anderzijds beweert de importeur ook niet dat de oorspronkelijke presentatie van het produkt de verkoop in het land van invoer bemoeilijkt, zoals wel het geval bleek te zijn in zaak 102/77 (Hoffmann La Roche/Centrafarm) waar het ging om een oorspronkelijke verpakking die vanwege de hoeveelheid geneesmiddelen die zij bevatte, niet beantwoordde aan de eisen van de artsen en apothekers in het land van invoer. In casu zijn de afzetmoeilijkheden die er volgens Centrafarm zouden zijn, te wijten aan een andere omstandigheid, namelijk het feit dat het oorspronkelijk SERENID genoemde en als zodanig in Groot-Brittannië verkochte produkt na de invoer in Nederland op een markt komt waar een produkt van dezelfde fabrikant en met identieke therapeutische eigenschappen reeds vaste voet heeft gekregen onder een andere naam (SERESTA). Men moet toegeven dat wanneer de twee geneesmiddelen van dezelfde producent afkomstig zijn, de situatie moeilijker is dan wanneer een handelaar een nieuw produkt op de markt tracht te introduceren dat concurreert met andere, reeds bekende en goed ingevoerde produkten. Immers, het bevorderen van de afzet van het geïmporteerde produkt komt in een geval als het onderhavige noch overeen met de rechtstreekse belangen noch met de commerciële politiek van de producent; en ofschoon de derde-importeur eventueel zelf voor de nodige reclame kan

zorgen om daadwerkelijk met het plaatselijke produkt te kunnen concurreren, brengt een dergelijke investering grote risico's mee voor een onderneming die niet vrijelijk over het oorspronkelijke merk kan beschikken en geen controle uitoefent op de groothandel in het produkt in het land waarin zij zich moet bevoorraden. Zulke commerciële problemen leveren echter onvoldoende grond op om te stellen, dat een fabrikant laakbaar handelt wanneer hij in wezen identieke produkten in de verschillende Lid-Staten met verschillende merken aanduidt; en evenmin kunnen zij dus een rechtvaardiging opleveren voor de merkinbreuk door de importeur. Het is duidelijk dat het voor de nationale merkenrechtelijke regelingen, die uitgaan van het beginsel van de territorialiteit van het industriële en commerciële eigendomsrecht, in de regel onverschillig is dat de onderneming die in een bepaald land eigenaar is van een merk voor een bepaald produkt, in een ander land rechthebbende is op een ander merk voor hetzelfde (of een gelijksoortig) produkt. Het komt trouwens wel voor, dat een producent om commerciële redenen in een zelfde land verschillende namen geeft aan in wezen gelijke produkten: bijvoorbeeld, om prijsverschillen die door andere eisen van de markt zijn ingegeven, op het oog te rechtvaardigen; om klanten ter wille te zijn die zich wensen te onderscheiden door een anders verpakt en zelfs als 'luxe' beschouwd produkt te kopen; om de klant de indruk te geven dat hij kan kiezen uit een groot assortiment produkten van dezelfde fabrikant; enzovoort. Ofschoon deze doeleinden vaak een bron van ongemak voor de consument kunnen zijn, worden ze in het algemeen door het recht van onze landen goedgekeurd geacht. Als het een onderneming dus is toegestaan om binnen een land verschillende merken te gebruiken ter aanduiding van produkten die uitsluitend bijkomstige verschillen vertonen (kleur, verpakking en dergelijke), is het bij de heersende opvatting omtrent de aan het merk toe te kennen bescherming logisch ook de mogelijkheid te aanvaarden dat een zelfde produkt in verschillende landen wordt aangeduid met verschillende, alle aan dezelfde gerechtigde toebehorende merken. Op communautair vlak lijkt mij dit in beginsel niet door artikel 36 van het Verdrag te worden uitgesloten, behoudens hetgeen ik hierna zal opmerken betreffende het gevaar dat een dergelijke commerciële politiek een middel wordt om de nationale markten te compartimenteren. Tenslotte dienen wij ons af te vragen of deze zienswijze ook geldt op het gebied van farmaceutische produkten. Deze twijfel is gerechtvaardigd omdat daar, veel meer dan in andere sectoren, een commerciële praktijk en een commercieel beleid dat op een kunstmatige veelheid van merknamen is gebaseerd, als een sociaal schadelijk verschijnsel kan worden beschouwd, voor zover het dreigt te leiden tot ongerechtvaardigde kostenstijgingen en nodeloze complicaties voor de verzekeringsorganen, ten nadele van de consumenten en vooral van degenen die van de diensten van die organen gebruik maken. 's Raads richtlijnen 65/65 en 75/319, ter zake van het nader tot elkaar brengen van de nationale wettelijke regelingen betreffende farmaceutische produkten, houden zich echter niet met het

verschijnsel van de kunstmatige uitbreiding van het aantal merknamen voor die produkten bezig. Dit verschijnsel blijft mitsdien onderworpen aan de nationale wettelijke regelingen en kan dus in de onderhavige zaak geen rol spelen.

5. Rest ons nog het probleem te bezien in het licht van de slotzin van artikel 36, namelijk dat de invoerverboden en -beperkingen die ingevolge dit artikel zijn toegestaan (onder meer dus die uit hoofde van merkbescherming), 'geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten mogen vormen.' In het meermaals aangehaalde arrest van 23 mei 1978 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm) heeft het Hof overwogen, dat een in beginsel door de eerste volzin van artikel 36 gerechtvaardigde handelwijze van de merkgerechtigde niettemin een verkapte beperking van het intracommunautaire handelsverkeer kan zijn 'als komt vast te staan, dat de wijze waarop de merkgerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten der Lid-Staten zal bijdragen' (men merke evenwel op dat in dit arrest de geciteerde voorwaarde met andere cumuleert). Het valt niet te ontkennen dat wanneer aan onderneming - of verscheidene juridisch of economisch verbonden ondernemingen - in elk land een ander merk voor in wezen identieke produkten gebruikt, het in de praktijk moeilijker is een uit het ene land geïmporteerd produkt af te zetten op de markt van een ander land waar een gelijksoortig produkt met dezelfde eigenschappen, doch onder een andere naam reeds vaste voet heeft gekregen. Een dergelijk merkgebruik leent zich gemakkelijk voor een compartimenteringspolitiek op de gemeenschappelijke markt en voor andere ongeoorloofde praktijken die een maximale exploitatie van de verschillende nationale markten beogen (bijvoorbeeld de toepassing van kunstmatig gedifferentieerde prijzen in de verschillende landen). In het geval van geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn, kan daarbij eventueel nog de gewoonte van de artsen een rol spelen om niet de soortnaam van het produkt op het recept te vermelden, maar enkel het handelsmerk waarvan de fabrikant zijn specialiteit heeft voorzien. Dit ontnemt de consument en de apotheker de vrijheid om een ander geneesmiddel met dezelfde therapeutische eigenschappen en van dezelfde samenstelling als het voorgeschreven produkt, doch dat onder een ander merk wordt aangeboden, te kopen respectievelijk te verkopen. In die omstandigheden bevindt de plaatselijke fabrikant zich veelal in een sterkere positie dan de importeur van het produkt met het niet of nauwelijks bekende merk. En dit geldt des te meer wanneer ook het geïmporteerde produkt afkomstig is van de rechthebbende op het plaatselijke merk en hiermee moet concurreren. De praktijk om een en hetzelfde produkt in elk land van een ander merk te voorzien, brengt in de geneesmiddelensector - ook om redenen die inzonderheid voor deze sector gelden - ernstige gevaren mee voor het vrije goederenverkeer binnen de Gemeenschap. En ook als het hierbij niet om een verboden praktijk zou gaan, lijkt het mij als waarborg voor de

goede werking van de gemeenschappelijke markt derhalve noodzakelijk ze te onderwerpen aan voorwaarden die de mogelijke gevaren tot een minimum beperken. De eerste van die voorwaarden moet mijns inziens zijn dat de onderneming (of de groep van verbonden, in verschillende landen werkzame ondernemingen) die een farmaceutische specialiteit met gelijke therapeutische eigenschappen in elk land onder een ander merk produceert, een toereikende objectieve rechtvaardiging voor die handelwijze geeft. Het is de nationale rechter, die in staat is de feitelijke situatie te beoordelen, die van geval tot geval zal moeten nagaan of er sprake kan zijn van een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten in de zin van artikel 36. Zo'n beoordeling hangt immers af van de omstandigheden die eigen zijn aan elk concreet geval: zij kan dus niet in abstracto geschieden en zonder rekening te houden met de bijzondere omstandigheden van een bepaalde situatie. Maar het is zonder twijfel gewenst dat de nationale rechter zich bij de vervulling van die moeilijke taak baseert op algemene criteria en als zo'n criterium zou de zoeven genoemde voorwaarde kunnen dienen.

6. Dit vooropgesteld en zonder mij te willen mengen in de beoordelingsvrijheid van de nationale rechter, wil ik nog enkele gedachten ontwikkelen met betrekking tot het netelige probleem hoe het gebruik van meer merken voor een zelfde produkt objectief te rechtvaardigen zou zijn. Ik zei reeds dat de praktijk om meer merkenrechtelijk beschermde benamingen voor in wezen identieke produkten te gebruiken om commerciële redenen en op gronden ontleend aan de mededingingssituatie verdedigbaar kan zijn wanneer een onderneming daardoor in staat is haar produktenassortiment uit te breiden. Indien evenwel de enige merkgerechtigde die merkdifferentiatie in verscheidene landen en niet slechts in een land tot stand brengt, en hijzelf (of andere ondernemingen van zijn groep) geen moeite doet zijn produkten in andere Lid-Staten af te zetten, kan het uitgesloten worden geacht dat met die differentiatie een vergroting van het produktenassortiment wordt beoogd. Uit AHPC's uitlatingen in de onderhavige zaak is niet gebleken dat dit doel bij haar zou voorzitten; zij heeft integendeel slechts in algemene zin gewezen op de moeilijkheden die in enkele Lid-Staten zouden zijn veroorzaakt door eerder geregistreerde merken welke verward zouden kunnen worden met het merk (of de merken) die zijzelf in andere Lid-Staten voor het betrokken produkt gebruikt. Men moet inderdaad toegeven, dat wanneer in een land een derde reeds eigenaar is van een merk voor produkten van een bepaalde soort (in casu dus farmaceutische produkten), dat overeenkomt met het merk dat een onderneming in andere landen voor een bepaald produkt gebruikt, dit voor deze onderneming een goede grond kan opleveren om in eerstbedoeld land een andere benaming voor dat produkt te gebruiken. Maar zelfs dan kan niet elke mogelijkheid van A, de betrokkene heeft gekozen voor een benaming die in land B reeds in gebruik is, althans op naam van derden is geregistreerd, juist met het oogmerk zich een rechtvaardiging te verschaffen om in land B een andere benaming voor hetzelfde produkt te kunnen gebruiken. Daarbij komt

nog dat het bewijs van opzettelijk gepleegd misbruik in zo'n geval bijzonder moeilijk zou zijn; maar juist daarom zou het, geloof ik, nodig zijn daarnaar een onderzoek in te stellen, aan de hand van het globale gedrag in de gemeenschappelijke markt van de betrokken onderneming of groep van ondernemingen. In de memorie die zij in de onderhavige zaak heeft ingediend, heeft Centrafarm erop gewezen dat AHPC in het gebied dat door de in casu relevante nationale merkenrechtelijke regelingen wordt bestreken (Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Frankrijk, Benelux) voor zeven, met name genoemde specialiteiten drie of vier verschillende benamingen gebruikt. De Britse en Italiaanse benamingen zijn niet enkel onderling verschillend, maar verschillen ook van die in elk der andere Lid-Staten (met de enige uitzondering het produkt TAVOR, dat in Italië en Duitsland dezelfde naam draagt). Gezien deze praktijk van AHPC, is het stellig dringend gewenst dat de verwijzende rechter zorgvuldig onderzoekt of die onderneming misbruik van haar merkrechten heeft gemaakt teneinde tot een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten te komen. Zo'n misbruik zou des te waarschijnlijker zijn, als juist is wat Centrafarm beweert, namelijk dat de farmaceutische industrie in Groot-Brittannië en Italië, vanwege de lagere produktiekosten aldaar, beter in staat is succesvol met de produktie van de andere Lid-Staten te concurreren. Het feit dat men in die twee landen een constante merkdifferentiatie voor de AHPC of althans onder haar controle vervaardigde produkten aantreft, zou een indicatie kunnen zijn voor de opzet van die onderneming de nationale markten te compartimenteren door de verkoop van de in die landen vervaardigde produkten in de rest van de Gemeenschap te bemoeilijken. Als dus de rechter ten gronde, na een onderzoek van alle relevante feiten (en als de marktpositie en de gedragswijze van de betrokken ondernemingen daartoe aanleiding geven eventueel ook op grond van vermoedens) tot de conclusie zou komen dat de uitoefening van het merkrecht te baat is genomen om tot een kunstmatige verdeling van de markt te komen, dan zou dit een bevestiging zijn van de hypothese van een 'verkapte beperking' van de intracommunautaire handel in de zin van artikel 36. De consequentie daarvan zal moeten zijn dat de uitoefening van dit recht - in de vorm van verzet tegen de vervanging van het merk door de importeur - onverenigbaar met het gemeenschapsrecht wordt verklaard.

7. Veel eenvoudiger is het antwoord op de tweede prejudiciële vraag. Richtlijn 65/65 van de Raad van 26 januari 1965 regelt hoofdzakelijk de voorwaarden en modaliteiten van de afgifte, schorsing en intrekking van vergunningen voor het in de handel brengen van farmaceutische produkten. Deze richtlijn kan mijns inziens dus niet relevant zijn voor de toepassing van artikel 36 EEG-Verdrag in verband met het merkrecht. Of de nationale regeling al dan niet met die richtlijn in overeenstemming is, kan derhalve geen invloed hebben op de beantwoording van de eerste vraag. De in verband daarmee ontwikkelde gedachten maken ook duidelijk dat, in een geval als het onderhavige, het feit dat de derde-importeur het produkt in het land van in-

voer onder een andere dan de oorspronkelijke benaming mag verkopen (als het maar niet de benaming is die door de groep van de producerende ondernemingen in dat land wordt gebruikt), geen wijziging brengt in de probleemstelling en dus ook niet in het aan de verwijzende rechter te geven antwoord.

8. Op grond van het voorafgaande, concludeer ik dat het Hof de door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam bij beschikking (lees: vonnis Red.) van 19 december 1977 gestelde vragen beantwoordde als volgt:

1. Een onderneming die het door haar geproduceerde geneesmiddel ondanks de identiteit van de werkzame stoffen en de therapeutische eigenschappen, verschillende namen geeft en elk van de desbetreffende merken in een andere Lid-Staat registreert, kan zich ingevolge artikel 36 EEG-Verdrag in beginsel ertegen verzetten, dat een derde-importeur het oorspronkelijke, en in het land van uitvoer regelmatig aangebrachte merk vangt door het merk waarop zij in het land van invoer de rechthebbende is. Deze handelwijze vormt evenwel een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten in de zin van artikel 36 en is mitsdien ongeoorloofd, wanneer zij blijkt bij te dragen aan de compartimentering van de nationale markten; dit geldt inzonderheid wanneer de merkgerechtigde geen toereikende objectieve rechtvaardiging weet te geven voor het gebruik van verschillende, elk in een andere Lid-Staat geregistreerde merken voor een zelfde produkt.

2. De omstandigheid dat in het land van invoer een met 's Raads richtlijn 65/65 conforme regeling bestaat, ingevolge waarvan het de importeur eventueel is toegestaan het geïmporteerde produkt in de handel te brengen onder een ander dan het oorspronkelijke merk (en dat ook niet hetzelfde is als dat wat door de producent van de overeenkomstige specialiteit in het land van invoer wordt gebruikt), brengt geen wijziging in de algemene termen van het probleem.