

Hof van Justitie EG, 3 december 1981, Pfizer v Eurim Pharm

VIBRAMYCIN®

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

Merkhouder kan zich niet tegen het ompakken van een door een dochteronderneming in een lidstaat in het verkeer gebracht merkartikel verzetten, wanneer de importeur (i) enkel de buitenverpakking vervangt, (ii) de binnenverpakking ongemoeid laat, (iii) het op de binnenverpakking al aangebrachte merk door nieuwe buitenverpakking zichtbaar is, en (iv) op buitenverpakking vermeldt wordt dat het door de dochteronderneming is vervaardigd en door de importeur is omgepakt

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

Vindplaats: TVVS 1982, p. 130, m.nt. Mok; NJ 1983, 42; BIE 1982, nr. 67, p. 204, m.nt. vd Zande

Hof van Justitie EG, 3 december 1981

(Bosco, O'Keefe, Koopmans)

In zaak 1/81

Pfizer Inc., te New York,

tegen

Eurim-Pharm, te Piding/Bad Reichenhall (BRD).

I. De feiten en het procesverloop

1. Verzoekster in het hoofdgeding, Pfizer Inc., is een bekende Amerikaanse fabrikant van farmaceutische produkten, met dochterondernemingen in de meeste Lid-Staten van de Gemeenschap, vooral in de Bondsrepubliek Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk. Zij produceert onder meer een breedspectrum antibioticum, dat zij in de handel brengt onder de benaming "Vibramycin". In Duitsland bezit de moedermaatschappij het recht op de merken "Vibramycin" en "Pfizer", die op haar naam in het Duitse merkenregister zijn ingeschreven. Verzoeksters Duitse dochteronderneming, Pfizer GmbH, verkoopt het antibioticum "Vibramycin" in verpakkingen die beantwoorden aan de recepteerge-

woonten van de Duitse artsen, te weten in verpakkingen van acht, zestien en veertig capsules, alsook in een kliniekverpakking van honderd capsules. Verweerster in het hoofdgeding, Eurim-Pharm GmbH, importeert in de Bondsrepubliek Duitsland farmaceutische produkten uit de andere Lid-Staten van de Gemeenschap. Zij importeert het antibioticum "Vibramycin" van Pfizer Ltd, verzoeksters dochteronderneming in Groot-Brittannië, om het na ompakking in Duitsland in de handel te brengen. In Groot-Brittannië wordt het produkt verkocht in verpakkingen van tien en van vijftig capsules, opgemaakt in doordrukstrips ("blisters") die elk vijf capsules bevatten. Op de achterzijde van de strips is een strook aangebracht met de woorden "Vibramycin" en "Pfizer". Om aan de Duitse voorschriften en gebruiken te voldoen, pakt verweerster de doordrukstrips met vijf capsules om in vouwdoosjes van eigen ontwerp, zonder de strips zelf of de inhoud ervan te veranderen. Door een met een transparant materiaal bedekte opening aan de voorzijde van het doosje zijn de woorden "Vibramycin" en, in kleine letters "Pfizer" die op de keerzijde van de strip staan, duidelijk leesbaar; op de achterzijde van het doosje brengt de importeur de volgende vermelding aan: "Breitspektrum- Antibiotikum; Hersteller: Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, GB; Importeur: Eurim-Pharm GmbH, Arzneimittelgrosshandlung, 8229 Piding; abgepackt vom Importeurvertrieb: Eurim-Pharm GmbH, 8229 Piding." In deze verpakking bevindt zich een aan de Duitse wettelijke bepalingen beantwoordende bijsluiters met gegevens over het geneesmiddel.

2. Verzoekster in het hoofdgeding ziet in deze ompakking een inbreuk op het merk "Vibramycin" waarop zij in Duitsland het recht bezit. Op 27 juni 1979 verkreeg zij een beschikking in kort geding van het Landgericht Hamburg, bevestigd bij vonnis van 10 augustus 1979, waarbij het aan verweerster onder de gebruikelijke strafbedreiging werd verboden, Vibramycincapsules afkomstig van een Pfizer-onderneming, in een nieuwe verpakking zodanig om te pakken, dat het merk "Vibramycin" van buiten zichtbaar blijft, alsmede aldus omgepakte produkten in de handel te brengen. In zijn vonnis van 10 augustus 1979, overwoog het Landgericht, dat verweerster, door het produkt in de door haar ontworpen verpakking in de handel te brengen, inbreuk maakte op het nationale merkrecht van verzoekster. Bij het betrokken publiek zou het op de doordrukstrip aangebrachte en door het transparant venster van de buitenverpakking zichtbare merk "Vibramycin" overkomen als een integrerend bestanddeel van de buitenverpakking. Daardoor werd echter inbreuk gemaakt op het merkrecht in de zin van PARA 15 Warenzeichengesetz. Deze wet beschermt niet slechts het voorwerp in de verpakking, maar ook het geheel van voorwerp en verpakking. De herkomstgarantie, die met name bij geneesmiddelen de essentiële functie van het merk is, behoorde tot het in het gemeenschapsrecht erkende specifieke voorwerp van het merkenrecht; die garantie had betrekking op de handelseenheid waarop het merk van de fabrikant was aangebracht. Ook door het aanbrengen van het merk op de doordrukstrip was

het merkrecht niet uitgeput: dit bleef bestaan voor het aanbrengen van het merk op de buitenverpakking. Het Landgericht overwoog verder, dat verzoekster het gemeenschapsrecht niet heeft geschonden door zich op haar nationale merkrecht te beroepen. Volgens de arresten van het Hof van 23 mei en 10 oktober 1978 (zaken 102/77, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, en 3/78, Centrafarm/AHPC, Jurispr. 1978, blz. 1139 en 1823) zou er enkel sprake zijn van "verkapte beperking" en "willekeurige discriminatie" in de zin van artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag, indien er een subjectieve factor aanwezig is, hierin bestaande dat de merkgerechtigde zijn merkrecht gebruikt om het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt te belemmeren en de nationale markten af te schermten. Het bewijs daarvan moet worden geleverd voor de rechter in het geding ten gronde (zie voornoemde zaak 3/78, r.o. 23). Op het beroep van verweerster heeft het Hanseatische Oberlandesgericht bij arrest van 24 januari 1980 het vonnis van het Landgericht gewijzigd en de beschikking in kort geding vernietigd. In zijn arrest liet het Oberlandesgericht de vraag of inbreuk was gemaakt op het nationale merkrecht, uitdrukkelijk onbeantwoord. Het overwoog dat de uitoefening van het merkrecht in casu in elk geval door de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag werd uitgesloten. Verzoekster kon zich niet beroepen op artikel 36, eerste volzin, EEG-Verdrag, daar de uitoefening van het merkrecht door de gerechtigde, het door deze toegepaste distributiestelsel in aanmerking genomen, tot een kunstmatige compartimentering van de markten van de Lid-Staten en daarmee tot een verkapte invoerbeperking in de zin van artikel 36, tweede volzin, zou leiden. Van een dergelijke beperking was sprake, wanneer de voor de Britse markt bestemde verpakking van het geneesmiddel wegens de afwijkende recepteergewoonten van de Duitse artsen niet op de Duitse markt kon worden verkocht. Voorts overwoog de appelrechter dat het specifieke voorwerp van het merk, namelijk de aanduiding van de herkomst van het produkt, door de nieuwe opmaak van verweerster niet was aangetast. Deze nieuwe opmaak liet immers de oorspronkelijke verpakking, in de vorm van een doordrukstrip met het door de fabrikant aangebrachte merk, zichtbaar en er werd dus niet de onjuiste indruk gewekt dat het de oorspronkelijke verpakking van het betrokken produkt was. Ten slotte merkte het Oberlandesgericht nog op, dat het niet van belang was of verzoekster, door in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland verschillende verpakkingen van het geneesmiddel Vibramycin in de handel te brengen, een afscherming van de markt van de twee Lid-Staten nastreefde. Het zou reeds voldoende zijn wanneer die tot marktcompartimentering leidden, de merkgerechtigde konden worden aangerekend en een willekeurig karakter hadden.

3. In het kader van het geding ten gronde, dat thans voor het Landgericht Hamburg aanhangig is, heeft verzoekster gesteld dat bij farmaceutische produkten alleen het produkt in volledige verpakking met alle voorgeschreven informatie als het voor verkoop bestemde artikel kan worden beschouwd. Wordt de

originele verpakking met de bijbehorende informatie van de oorspronkelijke fabrikant vervangen door een nieuwe verpakking, dan zou een nieuw voor de verkoop bestemd produkt ontstaan, dat als een merkartikel is te beschouwen wanneer het zichtbaar een merk vertoont. In onderhavige zaak zou de truc van verweerster, om het achterop de doordrukstrip gedrukte merk "Vibramycin" zichtbaar te maken via een venster in de nieuwe verpakking, erop neerkomen, dat het produkt van het merk wordt "voorzien" in de zin van de Duitse merkenwet. De merkgerechtigde zou het recht hebben op te komen tegen het onbevoegdlijk aanbrengen van het merk op zijn produkt; dit recht zou tot het specifieke voorwerp van het merkrecht behoren en een beroep op de uitzonderingsbepaling van artikel 36, eerste volzin, EEG-Verdrag rechtvaardigen. Daarenboven zou niet zijn voldaan aan de voorwaarden van artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag, aangezien in casu het subjectieve element, dat inherent is aan een middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking, bij de merkgerechtigde ontbrak. De oorzaak van de marktcompartimentering zou louter liggen in de verschillende recepteergewoonten van de artsen in het Verenigd Koninkrijk en in de Bondsrepubliek Duitsland. Verweerster in het hoofdgeding heeft voor het Landgericht betoogd, dat haar wijze van ompakken geen inbreuk maakt op het nationale merkrecht van verzoekster, daar het door de gerechtigde op het betrokken produkt aangebrachte merk daarbij intact blijft. Bovendien zou het specifieke voorwerp van het merkrecht in de zin van artikel 36, eerste volzin, EEG-Verdrag niet een door de merkgerechtigde aan het nationale recht ontleende bevoegdheid omvatten om de verkrijger van rechtmatig gemerkte produkten te verhinderen dit merk na ompakking te "tonen". Daarentegen zou verzoekster om de door het Hanseatische Oberlandesgericht genoemde redenen met haar beroep op haar merkrecht in strijd komen met artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag. In de overwegingen van de verwijzingsbeschikking verklaart het Landgericht vast te houden aan zijn in het vonnis van 10 augustus 1979 neergelegde opvatting, dat verweerster inbreuk maakt op het Duitse merkrecht van verzoekster. Het Landgericht meent evenwel, dat de uitoefening van het merkrecht door verzoekster in casu leidt tot een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van artikel 30, EEG-Verdrag. De vraag is dan of die uitoefening van het merkrecht doorverzoekster geoorloofd is krachtens de in artikel 36, eerste volzin, EEG-Verdrag omschreven uitzondering, dan wel een krachtens artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag verboden verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten vormt. Bijgevolg heeft het Landgericht Hamburg het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd (...):

In rechte:

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

2. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen twee ondernemingen in de farmaceutische sector. Een hiervan, verzoekster in het hoofdeding (hierna: Pfizer), die in verscheidene lid-staten het recht op een bepaald merk bezit, komt ertegen op, dat de andere verweerster in het hoofdeding (hierna: Eurim-Pharm), een onder dit merk in een lid-staat in het verkeer gebracht produkt koopt om het na opmaking in een andere lid-staat te verkopen.

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

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

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

„1. Is de houder van een te zijnen behoeve in lid-staat A beschermd merkrecht krachtens art. 36 EEG-Verdrag bevoegd om met een beroep op dat recht te beletten dat een importeur geneesmiddelen, door een dochteronderneming van de merkgerechtigde en met zijn toestemming in lid-staat B van de Gemeenschap rechtmatig van zijn merk voorzien en onder dit merk in het verkeer gebracht, opkoopt, ze opnieuw verpakt in overeenstemming met de afwijkende recepteergegewoonten van de artsen in lid-staat A, en ze aldaar in het verkeer brengt in een door de importeur ontworpen buitenver-

pakking met aan de voorzijde een doorzichtig venster waardoor het merk van de merkgerechtigde op de achterzijde van de doordrukstrip die het geneesmiddel omhult, zichtbaar is?

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

De eerste vraag.

6. In de eerste plaats moet eraan worden herinnerd dat volgens 's Hofs rechtspraak, zoals die in het bijzonder blijkt uit het arrest van 23 mei 1978 (zaak 102/77, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, Jurispr. 1978, blz. 1139, NJ 1979, 336, LWH) ofschoon het Verdrag de krachtens de wetgeving van een lid-staat verkregen rechten op het gebied van industriële en commerciële eigendom onverlet laat, niettemin de uitoefening van die rechten onder omstandigheden door verbodsbepalingen van het Verdrag kan worden beperkt. Als uitzondering op het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt, laat art. 36 immers slechts afwijkingen van dit beginsel toe voor zover deze gerechtvaardigd zijn ter vrijwaring van de rechten die het specifieke voorwerp van die eigendom vormen.

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

8. Ter beantwoording van de vraag of bedoeld uitsluitend recht inhoudt dat men ertegen kan opkomen, dat een derde na ompakking van het produkt het merk wederom gebruikt, dient te rade te worden gegaan met de wezenlijke functie van het merk, welke hierin is gelegen dat aan de consument of aan de uiteindelijke gebruiker de identiteit van oorsprong van het gemerkte produkt wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het produkt ondubbelzinnig van produkten van andere herkomst kan onderscheiden. Die herkomstgarantie impliceert dat de consument of de uiteindelijke gebruiker erop mag rekenen, dat derden in de oorspronkelijke toestand van een hem aangeboden en van het merk voorzien produkt, niet in een aan de verhandeling voorafgaande fase zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen.

9. Hieruit volgt dat het aan de merkgerechtigde toegekende recht, op te komen tegen ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, aldus verstaan, tot het specifieke voorwerp van het merkrecht behoort.

10. Van een dergelijk merkgebruik, dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, is evenwel

geen sprake in een geval als het onderhavige, waarin, volgens de vaststellingen van de nationale rechter en de tekst van de gestelde vraag, een nevenimporteur een farmaceutisch produkt aldus ompakt, dat hij enkel de buitenverpakking vervangt, doch de binnenverpakking onaangetast laat en het door de fabrikant op de binnenverpakking aangebrachte merk door de nieuwe buitenverpakking heen zichtbaar maakt.

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

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

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

De tweede vraag.

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

Conclusie van de Advocaat-Generaal F. Capotorti.

1. De prejudiciële vragen waarop in deze zaak antwoord moet worden gegeven, hebben betrekking op het moeilijke probleem, welke grenzen het gemeenschapsrecht (en met name artikel 36 EEG-Verdrag) stelt aan de bescherming van een warenmerk. Het onderhavige geval wordt gekenmerkt door drie elementen: parallelimport van een geneesmiddel vanuit een Lid-Staat in een andere Lid-Staat; herverpakking van het produkt door de importeur; de reactie van de merkgerechtigde in de staat van invoer, die met een beroep op zijn uitsluitend recht de verkoop van het omgepakte produkt tracht te beletten. Er zijn duidelijke raakpunten met de

casus die hebben geleid tot de zaken 102/77 (arrest van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, Jurispr. 1978, blz. 1139 en 3/78 (arrest van 10 oktober 1978, Centrafarm/American Home Products, Jurispr. 1978, blz. 1823; het is daarom begrijpelijk dat partijen deze twee precedenten hebben aangehaald, zonder daaruit evenwel dezelfde gevolgtrekkingen te maken.

2. Het is goed de belangrijkste feiten nog eens precies op een rijtje te zetten. De Duitse firma Eurim-Pharm importeerde in de Bondsrepubliek een antibioticum uit het Verenigd Koninkrijk, Vibramycin genaamd, dat door de Britse dochtermaatschappij van de multinational Pfizer wordt geproduceerd. In Duitsland wordt hetzelfde geneesmiddel verkocht door de Duitse dochtermaatschappij van Pfizer; het wordt daar beschermd door een gedeponeerd merk, waarvan de moedermaatschappij houdster is. De Vibramycincapsules worden door de fabrikant opgemaakt in zogenaamde doordrukstrips, die aan de achterzijde zijn voorzien van de opdruk "Vibramycin Pfizer"; elke strip bevat vijf capsules. De strips zijn op hun beurt verpakt in doosjes van twee (tien capsules) of van tien (vijftig capsules). De importeur Eurim-Pharm verving deze verpakking door nieuwe kartonnen doosjes, die elk een oorspronkelijke doordrukstrip bevatten. Omdat een zijde van deze doosjes uit transparant materiaal bestaat, is de achterop de doordrukstrip aangebrachte opdruk "Vibramycin Pfizer" goed zichtbaar. Op de andere zijde van de doosjes staat onder de aanduiding Breitspektrum-Antibiotikum" eerst de vermelding "Hersteller: Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, GB" en daaronder: "Importeur: Eurim-Pharm GmbH, Arzneimittelgrosshandlung, 8229 Piding; abgepackt vom Importeurvertrieb: Eurim-Pharm GmbH, 8229 Piding". In die nieuwe verpakking bevindt zich een aan de Duitse bepalingen beantwoordende bijsluiter met nogmaals de vermelding dat het produkt door de importeur is omgepakt. Van mening dat de herverpakking van het betrokken produkt door Eurim-Pharm naar Duits recht inbreuk maakt op haar merkrecht, heeft Pfizer voor het Landgericht Hamburg zowel een procedure ten gronde aangespannen om deze inbreuk rechtens te laten vaststellen, als een procedure in kort geding, opdat de importeur onmiddellijk zou worden verboden Vibramycin om te pakken en het in de nieuwe verpakking in de handel te brengen. In de kortgeding-procedure heeft de aangezochte rechter eerst bij beschikking (van 27 juli 1979) en vervolgens bij vonnis (van 10 augustus 1979) de gevraagde voorlopige voorziening gegeven; doch in appel overwoog het Hanseatisch Oberlandesgericht in zijn arrest van 24 januari 1980, dat de uitoefening van het merkrecht in casu was uitgesloten op grond van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag. Hierna heeft de rechter in eerste aanleg, voor wie de procedure ten gronde was voortgezet, besloten het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag de volgende twee vragen te stellen: "1. Is de houder van een te zijnen behoeve in Lid-Staat A beschermd merkrecht krachtens artikel 36 EEG-Verdrag bevoegd om met een beroep op dat recht te beletten dat een importeur geneesmiddelen, door een dochteronderneming van de merkgerechtigde en met zijn toestemming in

Lid-Staat B van de Gemeenschap rechtmatig van zijn merk voorzien en onder dit merk in het verkeer gebracht, opkoopt, ze opnieuw verpakt in overeenstemming met de afwijkende recepteergewoonten van de artsen in Lid-Staat A, en ze aldaar in het verkeer brengt in een door de importeur ontworpen buitenverpakking met aan de voorzijde een doorzichtig venster waardoor het merk van de merkgerechtigde op de achterzijde van de doordrukstrip die het geneesmiddel omhult, zichtbaar is? 2. Is het voor het bestaan van een ongeoorloofde beperking van de handel in de zin van artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag voldoende dat het beroep op het nationale merkrecht, in samenhang met het distributiestelsel van de merkgerechtigde, objectief tot een afscherming van de markt tussen de Lid-Staten leidt, of moet veeleer worden bewezen dat de merkgerechtigde zijn merkrecht, in samenhang met zijn distributiestelsel, aanwendt met het einddoel de markten kunstmatig af te schermen?"

3. Zoals bekend, kan in beginsel de houder van een door de wetgeving van een Lid-Staat beschermd recht van industriële of commerciële eigendom zich niet op deze wetgeving beroepen om zich te verzetten tegen de invoer van een produkt dat reeds door de merkgerechtigde zelf of met diens toestemming in een andere Lid-Staat in de handel is gebracht. De rechtspraak van het Hof op dit punt is duidelijk: ik noem slechts de arresten van 31 oktober 1974 (Centrafarm/Winthrop, zaak 16/74, Jurispr. 1974, blz. 1183 en 10 oktober 1978 (Centrafarm/American Home Products, zaak 3/78, reeds aangehaald) en het arrest van 20 januari 1981 (Musik-Vertrieb Membran GmbH, gevoegde zaken 55 en 57/80, nog niet gepubliceerd). Elke maatregel die een "nevenimporteur" belet het produkt dat hij op rechtmatige wijze in een andere Lid-Staat heeft verkregen, te verkopen, is op zichzelf onverenigbaar met artikel 30 EEG-Verdrag, aangezien het gelijke werking heeft als een kwantitatieve invoerbeperking: de rechter in het hoofdgeding blijkt zich hiervan zeer wel bewust te zijn. Het is eveneens bekend, dat artikel 36 slechts uitzonderingen op het beginsel van het vrije verkeer van goederen toelaat, voor zover deze hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten die het specifieke voorwerp van de industriële en commerciële eigendom vormen (zie het arrest Centrafarm/Winthrop, r.o. 7). Met betrekking tot het merkrecht overwoog het Hof, dat het specifieke voorwerp hiervan erin bestaat, de merkgerechtigde het uitsluitend 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 (arrest Centrafarm/Winthrop, r.o. 8). Uiteraard is in gevallen van parallelle import als in casu, het produkt reeds in het verkeer gebracht wanneer de merkhouder in rechte optreedt. Maar het Hof heeft in het algemeen ook belang toegekend aan de "wezenlijke functie" van het merk, welke daarin is gelegen dat aan de consument of aan de eindgebruiker de ware herkomst van het gemerkte produkt wordt gegarandeerd (zie genoemde

arresten Hoffmann-La Roche/Centrafarm, r.o. 7, en Centrafarm/American Home Products, r.o. 12). Deze herkomstgarantie impliceert met name de bescherming van het vertrouwen van de consument, dat aan de oorspronkelijke staat van het produkt niets wordt veranderd zonder toestemming van de merkgerechtigde (arrest Hoffmann-La Roche/Centrafarm, r.o. 7). In de onderhavige zaak kan men het kernprobleem daarom als volgt omschrijven: wanneer een importeur een geneesmiddel ompakt en zich daarbij beperkt tot de vervanging van de buitenverpakking, doch niet aan de binnenverpakking komt, en hij het door de fabrikant op de binnenverpakking gedrukte merk zichtbaar maakt, kan men dan zeggen dat de oorspronkelijke staat van het produkt zodanig is gewijzigd, dat de herkomstgarantie is aangetast? Het is in wezen over dit probleem dat de opvattingen van de rechter in eerste aanleg en van die in beroep uiteen lopen. Volgens het Landgericht is de wijze waarop Eurim-Pharm het produkt heeft ompakt, rechtens gelijk te stellen met het aanbrenge van het merk op de buitenverpakking, waarmee afbreuk wordt gedaan aan de herkomstgarantie, die betrekking heeft op de totale opmaak. Volgens het Oberlandesgericht daarentegen kan worden volstaan met de overweging, dat de nieuwe presentatie van het produkt geen misverstanden doet ontstaan over zijn herkomst en dat de Vibramycin-capsules in de toestand zijn gebleven waarin de fabrikant ze had gebracht (dat wil zeggen in van zijn merk voorziene doordrukstrips).

4. Mijns inziens reikt het arrest van 23 mei 1978 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm) de elementen aan die nodig zijn om dit probleem op te lossen. Zoals bekend, kwamen ook in die zaak de prejudiciële vragen voort uit een feitelijke situatie waarin een geneesmiddel uit Groot-Brittannië in de Bondsrepubliek was ingevoerd en door de importeur was ompakt, waartegen de Duitse dochteronderneming van de multinational, waartoe ook de Britse fabrikant van het produkt behoorde, zich had verzet met een beroep op het Duitse merkenrecht. Maar daar had de ompakking betrekking op de gehele verpakking (flesjes en doosjes), terwijl de importeur op de nieuwe verpakking het merk van de producent had aangebracht. Na de vraag waarom het ging, te hebben gepreciseerd (namelijk "of het ompakken van een onder een merk verhandeld produkt ... ten koste van de eenzelligheid van het produkt kan gaan", r.o. 9), erkende het Hof dat het mogelijk was "dat de ompakking geschiedt onder zodanige omstandigheden, dat aan de oorspronkelijke toestand van het produkt geen afbreuk kan worden gedaan", waaraan het toevoegde dat "zulks bijvoorbeeld 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 ..." (r.o. 10). In het dictum van het arrest besliste het Hof, dat het in de zin van artikel 36, eerste volzin, EEG-Verdrag gerechtvaardigd was "dat de merkgerechtigde die in twee staten gelijktijdig bescherming geniet, ertegen opkomt dat een produkt waarop in een dier staten het merk rechtmatig werd aangebracht, op de markt van de ande-

re Lid-Staat wordt gebracht, nadat het produkt is omgepakt en het merk door een derde op de nieuwe verpakking is aangebracht". Het voegde hier echter direct aan toe, dat "zulks niettemin als een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten in de zin van artikel 36, tweede volzin van het Verdrag is te beschouwen, wanneer komt vast te staan dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten der Lid-Staten zal bijdragen; wordt aangetoond dat de oorspronkelijke toestand van het produkt bij ompakking ongemoeid blijft; de merkgerechtigde tevoren van de verhandeling van het omgepakte produkt in kennis wordt gesteld; en op de nieuwe verpakking wordt vermeld door wie het produkt werd omgepakt." Het is deze uitspraak die het uitgangspunt moet zijn bij de beantwoording van de vragen van het Landgericht Hamburg. Laten we het probleem van de afscherming van de nationale markten als gevolg van de uitoefening van het merkrecht, waarop de tweede vraag betrekking heeft, even buiten beschouwing laten. Met betrekking tot de andere drie in het arrest genoemde voorwaarden voor de toepasselijkheid van artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag (wanneer er dus sprake is van een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten) meen ik dat men met recht kan stellen: a) dat de oorspronkelijke staat van het produkt niet wordt gewijzigd wanneer bij ompakking het binnenste omhulsel intact wordt gelaten; b) dat het niet essentieel is dat de merkhouders in kennis wordt gesteld van de verhandeling van het omgepakte produkt, indien het merk niet opnieuw door de importeur is aangebracht, doch het oorspronkelijke merk zichtbaar blijft; c) dat het essentieel is dat op de nieuwe buitenverpakking wordt vermeld, dat de importeur het produkt heeft omgepakt. Deze drie punten behoeven enig commentaar. Ten aanzien van punt a) merk ik op, dat het Hof in het arrest Hoffmann-La Roche/Centrafarm niet de streng formalistische, op het Duitse recht gebaseerde opvatting van de belanghebbenden deelde, dat elke, ook zuiver uitwendige wijziging van de verpakking een inbreuk op het merkrecht is. Het Hof stelde dat dit recht alleen rechtmatig kan worden uitgeoefend om te verhinderen, dat derden de verpakking dusdanig wijzigen, dat de wezenlijke eigenschappen van het produkt dreigen te worden aangetast; en als voorbeeld van een ompakking waarbij een dergelijk gevaar niet aanwezig is, noemde het nu juist het geval waarin de buitenverpakking wordt vervangen en het binnenste omhulsel intact wordt gelaten. Zou men overigens de gehele, door de fabrikant gebruikte verpakking onder het begrip "oorspronkelijke staat van het produkt" brengen, dan is het duidelijk dat elke willekeurige ompakking tot een wijziging van die staat zou leiden; aanvaardt men daarentegen de mogelijkheid dat een produkt zonder wijziging van zijn oorspronkelijke staat wordt omgepakt, dan is het eenvoudigste concrete voorbeeld hiervan dat enkel de buitenverpakking van een dubbel verpakt produkt wordt vervangen. Dit voorbeeld wordt nog overtuigender, wanneer de oorspronkelijke binnenverpakking hermetisch is geslo-

ten, zodat de vervanging van het buitenste doosje de intrinsieke eigenschappen van het produkt niet in gevaar kan brengen. Met betrekking tot punt b) dient men te bedenken, waarom het Hof besliste dat de nevenimporteur de merkgerechtigde in kennis moet stellen van de verhandeling van het omgepakte produkt. Dit was wegens "het belang dat de merkgerechtigde erbij heeft, dat de consument met betrekking tot de herkomst van het produkt niet in dwaling komt te verkeren en omdat het ging om de verkoop van het produkt in een nieuwe verpakking, waarop het betrokken merk was aangebracht (arrest Hoffmann-La Roche/Centrafarm, r.o. 12). De situatie ligt geheel anders wanneer het merk niet opnieuw door de importeur op de nieuwe verpakking is aangebracht, doch het oorspronkelijke merk is, dat door de fabrikant op de binnenverpakking is aangebracht, en de nieuwe verpakking enkel uit een nieuw buitenomhulsel bestaat. Dan kan noch de herkomst noch de authenticiteit van de waar omstreden zijn en ontvalt de grondslag aan de eis dat de merkgerechtigde op de hoogte wordt gesteld van het initiatief van de nevenimporteur. Wat wel van wezenlijk belang blijft, is dat, zoals ik bij punt c) al zei, de importeur vermeldt dat hij het produkt heeft omgepakt, daar dit de herkomstbescherming in een ander opzicht aanvult: terwijl de zichtbaarheid van het door de fabrikant aangebrachte merk de consument zekerheid geeft over de oorsprong van het produkt, verhindert de mededeling van de importeur, dat bij het publiek de mening kan postvatten dat de gehele opmaak (inclusief de buitenverpakking) van de fabrikant afkomstig is.

5. Het is duidelijk dat mijn standpunt afwijkt van dat van de rechter a quo, die in het onderhavige geval een schending van het Duitse merkenrecht ziet en een bepaalde opvatting van het specifieke voorwerp van het merkrecht verdedigt, waaronder evenzeer de door de fabrikant gekozen aanbestedingsvorm valt als de intrinsieke eigenschappen van het produkt. Ik beperk mij in dit verband tot de opmerking, dat deze opvatting het Hof niet bindt, en dat, waar het hier om de uitlegging van artikel 36 EEG-Verdrag gaat, het voorwerp en de functie van het merk moeten worden bepaald volgens de door de communautaire rechtspraak getrokken restrictieve lijn, vanuit het gezichtspunt van het beginsel van het vrije goederenverkeer.

6. Wij zagen dat, volgens het dictum van het arrest van 23 mei 1978 in de zaak Hoffmann-La Roche/Centrafarm, om te kunnen spreken van een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten het een eerste voorwaarde is dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn distributiestelsel in aanmerking genomen, bijdraagt tot een kunstmatige afscherming van de nationale markten binnen de Gemeenschap. Met zijn tweede prejudiciële vraag wil het Landgericht Hamburg in wezen zekerheid verkrijgen over de vraag, of het voldoende is dat, als objectief gevolg van de uitoefening van het merkrecht, een compartimentering van de markten blijkt te hebben plaatsgevonden, of dat daarnaast een subjectief aspect nodig is: een op compartimentering gerichte bedoeling van de merkgerechtigde. Deze onzekerheid vindt geen

rechtvaardiging in de bewoordingen van het arrest Hoffmann-La Roche/Centrafarm, dat duidelijk zegt dat de negatieve invloed van de uitoefening van het merkrecht op het handelsverkeer in samenhang met het distributiestelsel van de fabrikant moet worden bewezen, zonder dat met een woord wordt gerept over een onderzoek naar diens bedoeling of beter naar het door hem nagestreefde doel. Men dient echter te erkennen dat in het arrest Centrafarm/American Home Products van 10 oktober 1978, het accent werd gelegd op het subjectieve element van de wil van de merkgerechtigde: in punt 1 b) van het dictum wordt diens verzet tegen de nevenimport immers op een lijn gesteld met een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten, "indien komt vast te staan dat de praktijk om verschillende merken voor een zelfde produkt te gebruiken, door de gerechtigde wordt aangenomen teneinde de markten kunstmatig op te splitsen." Over dit arrest heeft de Commissie terecht opgemerkt, dat het daar een bijzonder geval betrof, waarin een en dezelfde onderneming in de verschillende Lid-Staten houder was van verschillende merken voor een produkt. Wanneer dit het geval is, leidt de uitoefening van het merkrecht onvermijdelijk tot afscherming van de nationale markten en zou derhalve de houder van parallelle merken wegens het in het arrest Hoffmann-La Roche/Centrafarm aanvaarde objectieve criterium, zijn recht uiteindelijk nooit rechtmatig kunnen uitoefenen zonder in botsing te komen met het gemeenschapsrecht. Om dit uitermate beperkende gevolg te vermijden, overwoog het Hof, dat men in een dergelijk geval niet kan spreken van verkapte beperkingen van de handel, tenzij uit de praktijk van een merkgerechtigde, om in elke Lid-Staat steeds een ander merk voor hetzelfde produkt te gebruiken, zou blijken van een op compartimentering van de markten gerichte opzet. Maar het is duidelijk dat in andere situaties dan de thans omschrevene, het arrest Centrafarm/American Home Products niet als precedent kan worden ingeroepen. Bij de vraag of de uitoefening van een merkrecht neerkomt op een met artikel 36, tweede volzin, strijdige beperking van de handel, behoeft in het algemeen dus niet het bestaan te worden aangetoond van een subjectieve bedoeling tot misbruik van recht, maar kan worden volstaan met de vaststelling, dat het ten gevolge van de uitoefening van dat recht tot een kunstmatige opsplitsing van de markten binnen de Gemeenschap komt. Anderzijds mag niet worden vergeten, dat de uitoefening van het merkrecht moet worden bezien binnen de context van het door de merkgerechtigde toegepaste distributiestelsel. Weliswaar moet dit stelsel objectief worden onderzocht aangezien het een feitelijk gegeven is, doch het valt niet te ontkennen dat het tot het gebied van de commerciële planning behoort, waarover de fabrikant heeft te beslissen. Dit betekent dat het om een subjectieve factor gaat, die in een van de te bewijzen omstandigheden besloten ligt; doch waar het op aankomt, is dat dit element niet noodzakelijkerwijze identiek moet zijn met de wil om de markten af te schermen, en dat het derhalve niet afzonderlijk behoeft te worden bewezen.

7. Op grond van het voorgaande geef ik het Hof in overweging de bij beschikking van 5 november 1980 gestelde prejudiciële vragen van het Landgericht Hamburg te beantwoorden als volgt; 1. De houder van een in een Lid-Staat gedeponeerd warenmerk kan niet op grond van artikel 36 EEG-Verdrag beletten, dat een importeur die een van dat merk voorzien geneesmiddel in een andere Lid-Staat heeft gekocht bij een dochteronderneming van de merkgerechtigde en het opnieuw heeft verpakt in overeenstemming met de afwijkende recepteergewoonten van de plaatselijke artsen, dit produkt in de nieuwe verpakking in de handel brengt wanneer: a) de herverpakking beperkt blijft tot de vervanging van het buitenste omhulsel van het produkt terwijl de oorspronkelijke binnenverpakking intact blijft, b) het op de binnenverpakking aangebrachte merk van oorsprong door de nieuwe buitenverpakking heen zichtbaar is, en c) op deze verpakking staat aangegeven wie de herverpakking heeft verricht, indien d) het beroep op het merkrecht door de gerechtigde, mede gezien het door hem gekozen distributiestelsel, kan leiden tot een kunstmatige afscherming van de nationale markten binnen de Gemeenschap. 2. Voor het bestaan van een ongeoorloofde beperking van de handel in de zin van artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag, volstaat, dat een beroep op het merkrecht, gezien in de context van het distributiestelsel van de merkgerechtigde, ongeacht het door deze nagestreefde doel, objectief kan leiden tot afscherming van de nationale markten binnen de Gemeenschap.