

Hoge Raad, 5 april 2002, Euromedica v Merck I**MERKENRECHT UITPUTTING – OMPAKKEN GENEESMIDDELEN – VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN – PARALLELIMPORT****Procesrecht – overtreding verbod – executie****Reikwijdte in algemene termen vervat verbod van merkinbreuk niet beperkt tot herhaling van eerdere handelingen, maar wel beperkt tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij verbod overtreden ('Lexington-arrest')**

Met betrekking tot de in een executiegeschil vereiste afbakening van de reikwijdte van een in algemene termen vervat verbod moet worden vooropgesteld dat de draagwijdte ervan niet beperkt hoeft te zijn tot de herhaling van de handelingen die aanleiding vormden voor de eerdere procedure, maar zich ook kan uitstrekken tot toekomstige handelingen, met dien verstande evenwel dat voor zover het betreft toekomstige handelingen, als maatstaf heeft te gelden dat de draagwijdte van het verbod beperkt is te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren (vgl. HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445).

Merkenrecht – uitputting - ompakkingsjurisprudentie**Merkhouder kan zich niet verzetten in geval van wijzigingen in de toestand van de waren die binnen grenzen Europese ompakkingsjurisprudentie blijft**

De merkhouder kan zich niet verzetten tegen (verdere) verhandeling door derden van door hem of met zijn toestemming in het verkeer gebrachte waren, tenzij hij daarvoor gegronde redenen heeft, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is (vgl. art. 13.A lid 9 BMW); op deze uitzondering kan de merkhouder geen beroep doen, indien de wijziging van de toestand van de waren blijft binnen de grenzen van de 'ompakkingsrechtspraak' van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Aan deze rechtspraak ligt ten grondslag dat de merkhouder zich niet kan verzetten

indien de ompakking, die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, noodzakelijk is om de waren in het land van invoer op de markt te kunnen brengen. Vgl. rov. 56 van het arrest HvJEG 11 juli 1996 in de gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93 (Bristol-Myers Squibb e.a.), Jur. 1996, p. I-3457, NJ 1997, 129: "De bevoegdheid van de houder van een in een Lid-Staat beschermd merk om zich te verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten onder dit merk, dient immers slechts te worden beperkt voor zover de door de importeur uitgevoerde ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de Lid-Staat van invoer."

Merkhouder kan zich tegen ompakken verzetten wanneer de presentatie van omgepakte producten een slordige indruk maakt die de reputatie van het merk kan schade zonder dat sprake hoeft te zijn van ernstige schade

Het heeft geoordeeld dat het feit dat de sticker over de laatste twee letters van het merk RENITEC en over het teken (r) is geplakt, merkinbreuk oplevert, aangezien door deze wijze van bevestigen van de sticker de verpakking een slordige indruk maakt die de reputatie van het merk RENITEC en van de merkhouder Merck kan schaden. Met zijn oordeel dat de wijze van verpakking een slordige indruk maakt, heeft het Hof kennelijk aansluiting gezocht bij evengenoemd arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, waarin dit Hof heeft overwogen dat een slordige verpakking de reputatie van het merk kan schaden, in welk geval de merkhouder een gerechtvaardigd belang, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkenrecht, heeft om zich tegen de verhandeling van het product te verzetten. Het oordeel dat de verpakking een slordige indruk maakt, kan wegens zijn feitelijk karakter in cassatie niet op juistheid worden onderzocht.

De klacht dat het Hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd door niet te onderzoeken of de reputatie van het merk ernstig is geschaad, faalt. In zijn arrest van 4 november 1997 (Dior/Evora) heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen weliswaar voor een geval als daar aan de orde was, te weten reclame voor luxueuze en prestigieuze producten, 'ernstige schade' als maatstaf aanvaard, maar in rov. 43 van dat arrest heeft het Hof herinnerd aan zijn rechtspraak met betrekking tot ompakking van merkproducten en onder uitdrukkelijke verwijzing naar rov. 75 van zijn arrest Bristol-Myers Squibb e.a. de regel herhaald dat de merkhouder een gerechtvaardigd belang, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkenrecht, heeft om zich tegen de verhandeling van deze producten te kunnen verzetten, "indien de presentatie van de omgepakte producten de reputatie van het merk kan schaden". Hierbij verdient nog opmerking dat het Hof in rov. 4.8 van zijn arrest, in cassatie onbestreden, heeft overwogen dat het feit dat Euromedica een uniforme stickermaat voor de door haar geïmporteerde producten hanteert, geen rechtvaardiging oplevert, omdat Euromedica, als zij ervoor kiest bij de 'ompakking' te volstaan met het bevestigen van een sticker, dit zodanig

dient te doen dat daardoor de merknaam volledig leesbaar blijft en dus geen slordige indruk wordt gewekt.

Vindplaats: LJN: [AD8183](#), NJ 2003, 356, m.nt. Gielen

Hoge Raad, 5 april 2002

(P. Neleman, J.B. Fleers, A. Hammerstein, P.C. Kop en E.J. Numann,)

Nr. C00/197HR

Arrest

in de zaak van:

1. B.V. EUROMEDICA HOLDING, gevestigd te Barneveld,

2. B.V. EUROMEDICA, gevestigd te Barneveld, EISERESSEN tot cassatie,

advocaten: mr. G. van der Wal en mr. E. Grabandt,

t e g e n

1. de rechtspersoon naar vreemd recht MERCK & CO. INC., gevestigd te Whitehouse Station, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika,

2. MERCK, SHARP & DOHME B.V., gevestigd te Haarlem,

3. de vennootschap naar vreemd recht VIANEX S.A., gevestigd te Eriethra, Griekenland,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: aanvankelijk mrs.: J.L.R.A. Huydecoper en T. Schaper, thans mr. C.J.J.C. van Nispen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseressen tot cassatie - verder gezamenlijk te noemen: Euromedica - hebben bij exploit van 2 november 1999 verweersters in cassatie - verder gezamenlijk te noemen: Merck - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Arnhem en gevorderd Merck te gebieden de reeds aangevangen executie-maatregelen op grond van het tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 9 juli 1999 te staken en gestaakt te houden en Merck te verbieden om dergelijke maatregelen te treffen.

Merck heeft de vordering bestreden en harerzijds een reconventionele vordering ingesteld. Na vermeerdering van eis heeft Merck gevorderd, kort gezegd, dat Euromedica opgave doet van het aantal sinds 9 juli 1999 geïmporteerde en de thans in voorraad gehouden verpakkingen RENITEC, alsmede van de afnemers daarvan, en dat zij aan haar afnemers een brief stuurt met daarin het verzoek om, voor zover nog mogelijk, de door Euromedica afgeleverde verpakkingen direct terug te sturen.

Euromedica heeft de vordering in reconventie bestreden.

Bij vonnis van 17 december 1999 heeft de President de vordering in conventie toegewezen en de gevorderde voorzieningen in reconventie afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Merck hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Arnhem.

Bij arrest van 9 mei 2000 heeft het Hof het tussen partijen gewezen vonnis van de President van 17 december 1999 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, in conventie het gevorderde afgewezen. Voorts heeft het Hof de vordering in reconventie toegewezen.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft Euromedica beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Merck heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van Euromedica heeft bij brief van 30 januari 2002 op deze conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Merck & Co en Merck, Sharp & Dohme, twee ondernemingen die behoren tot hetzelfde concern, houden zich bezig met de productie, verhandeling en distributie van farmaceutische producten, waaronder het geneesmiddel onder het merk RENITEC.

(ii) Merck & Co is exclusief rechthebbende (merkhouders) in de Benelux ter zake van het (woord)merk RENITEC en Merck, Sharp & Dohme is op grond van een licentie gerechtigd het product RENITEC op de Nederlandse markt te brengen.

(iii) Vianex is licentiehouders van Merck & Co in Griekenland voor de productie en distributie van onder meer RENITEC.

(iv) Euromedica houdt zich eveneens bezig met de verhandeling en distributie van farmaceutische producten. Zij importeert sedert september 1997 door middel van parallelimport het product RENITEC uit Griekenland, waar het product door Vianex in licentie wordt geproduceerd, en brengt het product onder dezelfde merknaam op de Nederlandse markt, waarbij het product wordt omgepakt.

(v) Bij vonnis van de president van de rechtbank te Arnhem van 9 juli 1999 is Euromedica onder meer veroordeeld haar inbreuken op de merkrechten van Merck ten aanzien van het merk RENITEC te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding tot een maximum van €1.000.000,-.

(vi) In dit vonnis heeft de president onder meer overwogen:

"4.6.1 Euromedica heeft in strijd met de door het Hv-JEG gestelde eis (...) verzuimd om op de buitenverpakking duidelijk de naam van de fabrikant en/of de merkgerechtigde te vermelden. Het argument van Euromedica dat de naam van de fabrikant Vianex wel op de achterzijde van de binnenverpakking (op de doordrukstrips) staat, gaat niet op. Behalve dat de naam Vianex op de strips in Griekse karakters staat vermeld, mag verondersteld worden dat het er om gaat dat de naam van de fabrikant en/of merkgerechtigde op een voor de consument of eindverbruiker duidelijk zichtbare (leesbare) plaats staat vermeld, derhalve op de buitenverpakking van het product. Voorts is de fabrikant in het onderhavige geval een - in Nederland onbekende - Griekse licentienemer van Merck, zodat het in de rede ligt dat naast of in plaats van de fabrikantnaam (ook) de naam van de merkgerechtigde op de buitenverpakking wordt vermeld.

4.6.2 Bovendien heeft Euromedica op de buitenverpakking haar eigen naam - die zij als ompakker overigens wel moet vermelden, zij het in bescheidener vorm - en in het bijzonder haar eigen beeldmerk zo prominent geteketeerd, dat de consument of eindverbruiker in de waan kan worden gebracht dat niet Merck & Co. maar Euromedica de merkhouders is van het product RENITEC en dat het product (mede) onder toezicht van Euromedica is gefabriceerd. Dit is tevens het geval op de bijsluiters, waar eveneens slechts de naam van Euromedica Holding als registratiehouder is vermeld. Euromedica creëert hierdoor gevaar voor verwarring ten aanzien van de herkomst van het product RENITEC."

(vii) Het vonnis is op 9 juli 1999 aan Euromedica betekend.

(viii) Naar aanleiding van het vonnis heeft Euromedica haar wijze van ompakking van het uit Griekenland geïmporteerde RENITEC gewijzigd, in die zin dat het product niet meer in een ander doosje wordt omgepakt, zoals voorafgaand aan het kort geding op 2 juli 1999 wel het geval was. Het product wordt thans door Euromedica in Nederland op de markt gebracht in het originele (Griekse) doosje, waarop aan weerszijden Merck & Co als merkhouders staat genoemd. Wel wordt de verpakking in Nederland geleverd met drie doordrukstrips met ieder 10 stuks RENITEC 20 mg tabletten terwijl daarin in Griekenland slechts een doordrukstrip was verpakt. Op de thans geleverde (van oorsprong Griekse) verpakking is over de vermelding "10 tablets" een sticker geplakt met de tekst "30 tabletten". Voorts is op een van de zijden van de verpakking een etiket bevestigd waarop onder meer de gegevens met betrekking tot het product, het parallelregistratienummer, de naam van Euromedica Holding als registratiehouder alsmede haar beeldmerk (logo) staan. De oorspronkelijke bijsluiters in de Griekse taal is vervangen door een Nederlandstalige bijsluiters (versienummer 05113-F/02-99), waarop Euromedica heeft vermeld dat zij registratiehouder is, met daarbij haar adres.

(ix) Met begeleidend schrijven van 2 augustus 1999 heeft Euromedica aan de raadsman van Merck een voorbeeld van de nieuwe verpakking van RENITEC, zoals hierboven omschreven, toegezonden.

(x) Bij schrijven van 26 augustus 1999 heeft de raadsman van Merck aan de raadsman van Euromedica bericht dat Merck een aantal bezwaren heeft tegen de verpakking van RENITEC zoals Euromedica die thans hanteert voor de Nederlandse markt.

(xi) Inmiddels hanteert Euromedica nieuwe etiketten voor door haar geïmporteerde producten, waaronder RENITEC, waarbij de afbeelding van haar naam en logo iets is verkleind.

3.2 In het onderhavige geding heeft Euromedica gevorderd, samengevat weergegeven, Merck te gebieden de reeds aangevangen executie maatregelen op grond van het vonnis van 9 juli 1999 te staken en Merck te verbieden dergelijke maatregelen te treffen.

Merck heeft in reconventie gevorderd, samengevat weergegeven:

- Euromedica te bevelen opgave te doen van het aantal door haar sinds 9 juli 1999 geïmporteerde RENITEC-verpakkingen en de thans in voorraad gehouden verpakkingen, alsmede van al diegenen aan wie zij het geneesmiddel RENITEC heeft geleverd; en

- Euromedica te bevelen aan haar afnemers een brief te sturen met het verzoek de door haar geleverde RENITEC-verpakkingen, voor zover nog in voorraad, aan haar terug te zenden.

De President heeft de vordering in conventie toegewezen en de vordering in reconventie afgewezen. Het Hof heeft het vonnis van de President vernietigd en de vordering in conventie afgewezen en die in reconventie toegewezen. Het middel richt zich uitsluitend tegen de beslissing van het Hof op de vordering in conventie.

3.3 Het Hof heeft bij zijn beoordeling van het hoger beroep van Merck in rov. 4.2 van zijn arrest vooropgesteld dat tussen partijen onder meer in geschil is of de veroordeling van Euromedica bij vonnis van 9 juli 1999 slechts betrekking heeft op de destijds door Euromedica gebruikte verpakking die aanleiding was tot het kort geding van Merck, en dus niet op de huidige verpakking, zoals gesteld door Euromedica, dan wel op elke merkinbreuk, zoals naar de vaststelling van het Hof is verdedigd door Merck. Daaromtrent heeft het Hof overwogen dat het, evenals de President, ervan uitgaat dat in het vonnis van 9 juli 1999 een algemeen verbod tot merkinbreuk is gegeven, en dat dus beoordeeld moet worden of de thans door Euromedica gehanteerde verpakking en de bijsluiters al dan niet merkinbreuk opleveren (rov. 4.4). Het Hof heeft vervolgens de vraag of ook thans sprake is van merkinbreuk waartegen Merck zich kan verzetten, bevestigend beantwoord, en is op grond daarvan tot de slotsom gekomen dat sprake is van overtreding van het vonnis van 9 juli 1999, zodat de vordering in conventie van Euromedica Merck te gebieden de executie van dit vonnis te staken moet worden afgewezen (rov. 4.5 - 4.11).

3.4.1 Met betrekking tot de in een executiegeschil vereiste afbakening van de reikwijdte van een in algemene termen vervat verbod moet worden vooropgesteld dat de draagwijdte ervan niet beperkt behoeft te zijn tot de herhaling van de handelingen die aanleiding vormden voor de eerdere procedure, maar zich ook kan uitstrekken tot toekomstige handelingen, met dien verstande evenwel dat voor zover het betreft toekomstige handelingen, als maatstaf heeft te gelden dat de draagwijdte van het verbod beperkt is te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren (vgl. HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445).

3.4.2 Het Hof heeft, zoals blijkt uit hetgeen hiervoor in 3.3 is overwogen, geoordeeld dat de veroordeling bij het vonnis van 9 juli 1999 niet slechts betrekking heeft op de toen aan de orde zijnde inbreuken, maar dat deze een algemeen verbod tot merkinbreuk inhoudt. Door hiervan uitgaande uitsluitend te onderzoeken of "ook thans" sprake is van merkinbreuk, heeft het Hof hetzij voormelde maatstaf miskend hetzij onvoldoende gemotiveerd waarom in ernst niet kan worden betwijfeld dat

de door Euromedica verrichte handelingen inbreuken op het bij vonnis van 9 juli 1999 gegeven verbod opleveren. De onderdelen 2.1 - 5, die hierop gerichte klachten behelzen, treffen derhalve doel.

3.5.1 Bij de beoordeling van de onderdelen 6.1 - 7.3, die zich richten tegen rov. 4.6 en 4.7 van het bestreden arrest, moet het volgende worden vooropgesteld. De merkhouder kan zich niet verzetten tegen (verdere) verhandeling door derden van door hem of met zijn toestemming in het verkeer gebrachte waren, tenzij hij daarvoor gegronde redenen heeft, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is (vgl. art. 13.A lid 9 BMW); op deze uitzondering kan de merkhouder geen beroep doen, indien de wijziging van de toestand van de waren blijft binnen de grenzen van de 'ompakingsrechtspraak' van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Aan deze rechtspraak ligt ten grondslag dat de merkhouder zich niet kan verzetten indien de ompakking, die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, noodzakelijk is om de waren in het land van invoer op de markt te kunnen brengen. Vgl. rov. 56 van het arrest HvJEG 11 juli 1996 in de gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93 (Bristol-Myers Squibb e.a.), Jur. 1996, p. I-3457, NJ 1997, 129:

"De bevoegdheid van de houder van een in een Lid-Staat beschermd merk om zich te verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten onder dit merk, dient immers slechts te worden beperkt voor zover de door de importeur uitgevoerde ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de Lid-Staat van invoer."

3.5.2 Het Hof heeft evenwel dit een en ander niet miskend. Het heeft geoordeeld dat het feit dat de sticker over de laatste twee letters van het merk RENITEC en over het teken (r) is geplakt, merkinbreuk oplevert, aangezien door deze wijze van bevestigen van de sticker de verpakking een slordige indruk maakt die de reputatie van het merk RENITEC en van de merkhouder Merck kan schaden. Met zijn oordeel dat de wijze van verpakking een slordige indruk maakt, heeft het Hof kennelijk aansluiting gezocht bij rov. 76 van evengenoemd arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, waarin dit Hof heeft overwogen dat een slordige verpakking de reputatie van het merk kan schaden, in welk geval de merkhouder een gerechtvaardigd belang, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, heeft om zich tegen de verhandeling van het product te verzetten (rov. 75). Het oordeel dat de verpakking een slordige indruk maakt, kan wegens zijn feitelijk karakter in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het is in het licht van het debat van partijen niet onbegrijpelijk en behoefde, mede gelet op het feit dat het hier een kort geding betreft, geen nadere motivering.

De klacht dat het Hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd door niet te onderzoeken of de reputatie van het merk ernstig is geschaad, faalt. In zijn arrest van 4 november 1997 in de zaak C-337/95 (Dior/Evora), Jur. 1997, p. I-6013, NJ 2001, 132, heeft het Hof van Justi-

tie van de Europese Gemeenschappen weliswaar voor een geval als daar aan de orde was, te weten reclame voor luxueuze en prestigieuze producten, 'ernstige schade' als maatstaf aanvaard, maar in rov. 43 van dat arrest heeft het Hof herinnerd aan zijn rechtspraak met betrekking tot ompakking van merkproducten en onder uitdrukkelijke verwijzing naar rov. 75 van zijn arrest Bristol-Myers Squibb e.a. de regel herhaald dat de merkhouder een gerechtvaardigd belang, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, heeft om zich tegen de verhandeling van deze producten te kunnen verzetten, "indien de presentatie van de omgepakte producten de reputatie van het merk kan schaden".

Hierbij verdient nog opmerking dat het Hof in rov. 4.8 van zijn arrest, in cassatie onbestreden, heeft overwogen dat het feit dat Euromedica een uniforme stickermaat voor de door haar geïmporteerde producten hanteert, geen rechtvaardiging oplevert, omdat Euromedica, als zij ervoor kiest bij de 'ompakking' te volstaan met het bevestigen van een sticker, dit zodanig dient te doen dat daardoor de merknaam volledig leesbaar blijft en dus geen slordige indruk wordt gewekt. De onderdelen zijn derhalve tevergeefs voorgesteld.

3.6 Onderdeel 8 keert zich tegen het oordeel van het Hof dat ook de vermelding van het beeldmerk (logo) van Euromedica op de verpakking een inbreuk op het merkrecht van Merck oplevert. Het onderdeel berust op het juiste uitgangspunt dat, nu de producten door (de licentiehouders van) Merck in het verkeer zijn gebracht, het merkrecht op grond van art. 13.A lid 9 BMW is uitgeput, en dat van merkinbreuk slechts sprake kan zijn, indien Merck gegronde redenen heeft zich tegen verdere verhandeling te verzetten. Het onderdeel ziet evenwel eraan voorbij dat van gegronde redenen niet slechts sprake is in geval van een wijziging of verslechtering van de toestand van de waren nadat zij in de handel zijn gebracht. Blijkens rov. 39 van het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. zijn dit slechts voorbeelden van gegronde redenen. De klacht dat het Hof ten onrechte niet duidelijk heeft gemaakt of en, zo ja waarom, sprake is van een wijziging of verslechtering van de toestand van de betrokken producten, gaat dan ook uit van een onjuiste rechtsopvatting, zodat het onderdeel faalt.

3.7 Voor zover onderdeel 9 uitgaat van de veronderstelling dat het Hof het aanbrenge van het beeldmerk van Euromedica naast de merken van Merck als merkinbreuk heeft aangemerkt op een andere grond dan de in art. 13.A lid 9 neergelegde uitzondering, mist het feitelijke grondslag. Voor het overige is het onderdeel, evenals onderdeel 10, tevergeefs voorgesteld. Hetgeen het Hof in rov. 4.9, derde zin, heeft overwogen komt hierop neer dat Merck gegronde redenen heeft zich tegen de vermelding van het beeldmerk van Euromedica naast de merken van Merck te verzetten, omdat aldus afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, doordat verwarring omtrent de herkomst van de producten kan ontstaan, hierin bestaande dat het product afkomstig is van fabrikant en parallel-importeur gezamenlijk, althans dat tussen hen een commerciële band bestaat. Dit oordeel geeft niet blijk van een on-

juiste rechtsopvatting en kan, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet verder op juistheid worden onderzocht. Het is niet onbegrijpelijk en evenmin ontoereikend gemotiveerd.

3.8 Onderdeel 11 klaagt dat het Hof in de laatste zin van zijn rov. 4.9 heeft miskend dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen niet behoeft te worden vermeld dat ompakking zonder toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden. Anders dan het onderdeel kennelijk wil betogen, kan hieruit evenwel niet worden afgeleid dat het de ompakker vrijstaat de onjuiste indruk te wekken dat de merkhouder wel met de ompakking heeft ingestemd. Het onderdeel mist dan ook doel.

3.9 Onderdeel 12 faalt op overeenkomstige gronden als hiervoor in 3.7 met betrekking tot onderdeel 10 zijn vermeld. Het Hof heeft in rov. 4.10 ten aanzien van de afbeelding van het beeldmerk van Euromedica op de bijsluiter, terwijl daarop niet tot uitdrukking wordt gebracht dat Merck de merkhouder is, immers overwogen dat daardoor bij het publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat RENITEC afkomstig zou zijn van Euromedica, en heeft daarmee tot uitdrukking gebracht dat, nu hiermee afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, Merck gegronde redenen heeft zich hiertegen te verzetten.

3.10 Het Hof heeft in het bestreden arrest onderzocht of het handelen van Euromedica merkinbreuk oplevert en het heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Onderdeel 13, dat ervan uitgaat dat het Hof heeft geoordeeld dat het handelen van Euromedica een onrechtmatige daad is als bedoeld in art. 6:162 BW, kan bij gebrek aan feitelijke grondslag dan ook niet tot cassatie leiden.

3.11 Onderdeel 14 mist eveneens feitelijke grondslag, aangezien het Hof geen oordeel heeft gegeven over de vraag of gevaar voor verwarring zou bestaan in de zich hier niet voordoende situatie dat Euromedica had volstaan met de vermelding op de verpakking van haar naam als ompakker.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 9 mei 2000;

verwijst het geding naar het Gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Merck in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Euromedica begroot op €371,40 aan verschotten en €1.590,- voor salaris.

Conclusie Advocaat-Generaal Mr. F.F. Langemeijer

In dit executiegeschil - het vervolg op een eerder kortgedingvonnis over de vraag of het ompakken van een geneesmiddel inbreuk maakt op een merkrecht - staat de vraag centraal of de destijds veroordeelde partij het haar opgelegde gebod heeft nageleefd.

1. De feiten en het procesverloop

1.1. In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan(1):

1.1.1. Merck & Co. en M.S.D., thans verweersters in cassatie, houden zich bezig met de productie, verhandeling en distributie van farmaceutische producten, waaronder een geneesmiddel onder het merk RENITEC. De twee ondernemingen behoren tot hetzelfde concern.

1.1.2. Merck & Co. is in de Benelux houdster van het woordmerk RENITEC. Op grond van een licentie is M.S.D. gerechtigd dit geneesmiddel onder dit merk op de Nederlandse markt te brengen. De derde verweerster in cassatie, Vianex, is in Griekenland licentiehouder van Merck & Co.

1.1.3. Eisersessen in cassatie, hierna gezamenlijk aangeduid als: Euromedica, houden zich bezig met de verhandeling en distributie van farmaceutische producten. Euromedica importeert sedert september 1997 het geneesmiddel RENITEC vanuit Griekenland, waar het door Vianex in licentie wordt geproduceerd, en brengt dit onder dezelfde merknaam op de Nederlandse markt, waarbij het geneesmiddel wordt omgepakt. Het gaat hier om zgn. parallelimport.

1.1.4. Bij vonnis van de president van de rechtbank te Arnhem d.d. 9 juli 1999 is aan Euromedica bevolen met onmiddellijke ingang na de betekening van dat vonnis de inbreuken op de merkrechten van Merck c.s. ten aanzien van het merk RENITEC te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,- per overtreding tot een maximum van f 1.000.000,-. Dit vonnis, uitvoerbaar bij voorraad verklaard, is op 9 juli 1999 aan Euromedica betekend(2). In het vervolg van deze conclusie zal dit "het eerste kort geding" worden genoemd.

1.1.5. Naar aanleiding van dit vonnis heeft Euromedica haar wijze van ompakken van het parallel geïmporteerde geneesmiddel gewijzigd, in die zin dat zij het niet meer in een ander doosje ompakt zoals zij tot het eerste kort geding deed. Euromedica brengt het geneesmiddel thans in Nederland op de markt in het originele (Griekse) doosje waarop Merck & Co. aan weerszijden als merkhouder staat genoemd. Euromedica levert het doosje in Nederland met 3 doordrukstrips van elk 10 tabletten RENITEC, terwijl in Griekenland in dezelfde verpakking slechts een doordrukstrip was verpakt. Op deze (de Griekse) verpakking wordt door Euromedica over de vermelding "10 tablets" een sticker geplakt met de tekst: "30 tabletten". Voorts bevestigt Euromedica op een van de zijden van de verpakking een etiket waarop o.m. de gegevens staan met betrekking tot het geneesmiddel, het parallelregistratienummer, de naam van Euromedica als registratiehouder en haar eigen beeldmerk (logo). De oorspronkelijke bijsluiter in de Griekse taal wordt door Euromedica vervangen door een Nederlandstalige bijsluiter (versienr. 05113-F/02-99) waarop Euromedica heeft vermeld dat zij registratiehouder is alsmede haar adres.

1.1.6. Op 2 augustus 1999, dus na het eerste kortgedingvonnis, heeft de raadsman van Euromedica aan de raadsman van Merck & Co. een voorbeeld toegezonden van de nieuwe verpakking, zoals in de vorige alinea

bedoeld. Op 26 augustus 1999 heeft de raadsman van Merck & Co. geantwoord dat Merck & Co. diverse bezwaren heeft tegen deze nieuwe verpakking.

1.2. Bij inleidende dagvaarding d.d. 2 november 1999 heeft Euromedica Merck c.s. in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te Arnhem en gevorderd dat de president aan Merck c.s. zal gelasten de tenuitvoerlegging van het eerste kortgedingvonnis te staken. Merck c.s. hebben het verweer gevoerd dat zij gerechtigd zijn de tenuitvoerlegging van het vonnis voort te zetten omdat Euromedica ook met haar nieuwe wijze van ompakken inbreuk maakt op het uitsluitend recht op het merk RENITEC en zo doende het bevel, gegeven in het eerste kortgedingvonnis, overtreedt.

1.3. In reconventie hebben Merck c.s. gevorderd dat aan Euromedica zal worden gelast opgave te doen van alle sedert 9 juli 1999 door Euromedica geïmporteerde verpakkingen, van de thans nog aanwezige voorraad en van degenen aan wie zij het geneesmiddel RENITEC heeft geleverd (met adressen, geleverde aantallen en chargenummers). Tevens vorderen Merck c.s. dat aan Euromedica zal worden gelast een brief aan haar afnemers te sturen met daarin het verzoek om, voor zover nog mogelijk, de door Euromedica afgeleverde verpakkingen direct terug te sturen.

1.4. De president heeft bij vonnis in kort geding van 17 december 1999 de vordering van Euromedica in conventie toegewezen en die van Merck c.s. in reconventie afgewezen. Met betrekking tot de door Merck c.s. aangevoerde argumenten overwoog de president dat van de huidige verpakkingwijze, anders dan van die welke in het eerste kort geding aan de orde was, in redelijkheid niet kan worden gezegd dat zij leidt tot verwarring ten aanzien van de herkomst van het product en de oorspronkelijke merkhouder. Daarnaast overwoog de president dat de bijsluitertekst onderdeel vormt van de verpakking als geheel: wanneer de nieuwe buitenverpakking geen verwarringsgevaar oplevert, dan is dat niet anders voor de bijsluiter; bovendien was in het eerste kort geding geen zelfstandige vordering ingesteld ten aanzien van de bijsluitertekst. Met betrekking tot de door Merck c.s. aangevoerde verminking van haar merk (het verwijt dat de sticker van Euromedica aan een zijde van de verpakking een gedeelte van de merknaam RENITEC en de omcirkelde letter R bedekt) overwoog de president dat dit onvoldoende is om het verwijt van merkinbreuk te dragen. De president kwam in rov. 10 tot de slotsom dat Euromedica geen inbreuk maakt op het merkrecht van Merck c.s. en derhalve geen dwangsommen heeft verbeurd.

1.5. Merck c.s. hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 17 december 1999. Bij arrest van 9 mei 2000 heeft het gerechtshof te Arnhem het vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vordering in conventie afgewezen en die in reconventie (met een in cassatie niet ter zake doende modificatie) toegewezen. Het hof heeft eerst de reikwijdte van het bevel in het eerste kortgedingvonnis besproken (rov. 4.2 - 4.4). Vervolgens heeft het hof geoordeeld dat Euromedica met haar nieuwe verpakking op drie punten het eerste kortgedingvonnis overtreedt, namelijk: (i) doordat de

sticker van Euromedica gedeeltelijk over het merk RENITEC heen is geplakt (rov. 4.6 - 4.8); (ii) doordat de vermelding van het eigen beeldmerk van Euromedica op de verpakking, naast het woordmerk van Merck c.s., verder gaat dan noodzakelijk is en daardoor verwarring omtrent de herkomst van het product kan ontstaan (rov. 4.9); (iii) doordat op de bijsluiter het beeldmerk van Euromedica wordt vermeld terwijl niet wordt aangegeven dat Merck de merkhouder is, waardoor de onjuiste indruk wordt gewekt dat RENITEC afkomstig is van Euromedica (rov. 4.10).

1.6. Euromedica heeft tijdig (art. 295 lid 4 Rv) beroep in cassatie ingesteld. Merck c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, gevolgd door re- en dupliek.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1. De onderdelen 2 tot en met 5 van het cassatiemiddel (onderdeel 1 bevat geen klacht) hebben betrekking op de uitleg die het hof heeft gegeven aan de reikwijdte van het bevel dat in het dictum (punt 5.1) van het eerste kortgedingvonnis aan Euromedica was gegeven.

2.2. In het eerste kort geding en ook in het debat in cassatie is aandacht besteed aan de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Ik vat deze kort samen. In het arrest HvJ EG 23 mei 1978, NJ 1979, 336 m.nt. LWH (Hoffmann-La Roche/Centrafarm) werd beslist dat een merkhouder, die zich op grond van zijn merkrecht tegen parallelimport verzet, zich schuldig kan maken aan een verboden verkapt beperking van de vrijheid van goederenverkeer binnen de E.E.G. wanneer

- komt vast te staan dat de wijze waarop de merkgerichte zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem mede in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lid-staten zal bijdragen;
- wordt aangetoond dat de oorspronkelijke toestand van het product bij ompakking ongemoeid blijft;
- de merkgerichte tevoren van de verhandeling van het omgepakte product in kennis wordt gesteld en
- op de nieuwe verpakking wordt vermeld door wie het product is omgepakt(3).

2.3. De Merkenharmonisatierichtlijn(4) bepaalt in art. 7:

"1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is."

2.4. Het vraagstuk hoe art. 7 van de Merkenharmonisatierichtlijn en de bestaande jurisprudentie over het ompakken zich tot elkaar verhouden, kwam aan de orde in de op 11 juli 1996 door het HvJ EG gewezen arresten(5). Hierin werd overwogen dat art. 7 lid 1 van de richtlijn zich ertegen verzet dat een merkhouder, behoudens onder de in art. 7 lid 2 genoemde

voorwaarden, met een beroep op zijn merkrecht een importeur verbiedt een product te verhandelen dat door de merkhouder of met diens toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer is gebracht, ook al heeft die importeur het product in een nieuwe verpakking omgepakt en daarop het merk opnieuw aangebracht zonder toestemming van de merkhouder(6). Art. 7 lid 2 van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product wanneer de importeur het heeft omgepakt en het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij aan de vier in het arrest Hoffmann-La Roche/Centrafarm genoemde voorwaarden is voldaan(7). Het HvJ EG heeft deze vier voorwaarden nader uitgewerkt(8).

2.5. Ten aanzien van de eerste voorwaarde (kunstmatige afscherming) heeft het HvJ EG overwogen dat de merkhouder zich tegen ompakking van het product in een nieuwe buitenverpakking kan verzetten wanneer de (parallel-)importeur voor een verpakking kan zorgen die in de Lid-Staat van invoer mag worden verhandeld, bij voorbeeld door op de oorspronkelijke buiten- of binnenverpakking nieuwe etiketten aan te brengen in de taal van de Lid-Staat van invoer, een nieuwe bijsluiter of nieuwe informatie in de taal van de Lid-Staat van invoer bij te voegen. De bevoegdheid van de houder van een in een Lid-Staat beschermd merk om zich te verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten onder dit merk dient immers slechts te worden beperkt voor zover de door de (parallel-)importeur uitgevoerde ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de Lid-Staat van invoer(9).

2.6. Ten aanzien van de tweede voorwaarde (oorspronkelijke toestand product) heeft het HvJ EG overwogen dat m.b.t. onder meer het aanbrengen van stickers op flesjes en het bijvoegen in de verpakking van een nieuwe bijsluiter in de taal van de Lid-Staat van invoer, er geen reden is om aan te nemen dat de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product daardoor rechtstreeks wordt aangetast(10).

2.7. Ten aanzien van de derde voorwaarde (kennisgeving aan merkhouder) heeft het HvJ EG toegevoegd dat de merkhouder kan eisen dat hem tevoren een monster wordt toegestuurd (rov. 78). Ter uitwerking van en in aanvulling op de vierde voorwaarde (vermelding op nieuwe verpakking) worden door het HvJ EG de volgende eisen gesteld:

- Op de buitenverpakking dient duidelijk leesbaar te worden vermeld wie het product heeft omgepakt. Niet wordt geëist dat uitdrukkelijk op de verpakking wordt vermeld dat de ompakking heeft plaatsgevonden zonder toestemming van de merkhouder. De merkhouder mag de eis stellen dat op de buitenverpakking duidelijk wordt vermeld wie het product heeft gefabriceerd.

- Zelfs wanneer de verpakking de naam vermeldt van degene die het product heeft omgepakt, valt niet uit te sluiten dat de reputatie van het merk (en dus van de merkhouder) toch te lijden kan hebben van een inadequate presentatie van het omgepakte product. Hierbij moeten de aard van het product en de markt waarvoor

het is bestemd in aanmerking worden genomen. Wat farmaceutische producten betreft, moet er rekening mee worden gehouden dat het publiek veeleisend is m.b.t. de kwaliteit en de integriteit van het product. Een defecte verpakking, een verpakking van slechte kwaliteit of een slordige verpakking kan de reputatie van het merk schaden. Evenwel kan verschil maken of het product rechtstreeks aan consumenten wordt geleverd dan wel in ziekenhuizen wordt toegediend(11).

2.8. Nadien is de rechtsontwikkeling voortgeschreden. Zie o.m. HvJ EG 20 maart 1997, NJ 1998, 379 (Phytheron/Bourdon over doorvoerproblematiek); HvJ 4 november 1997, NJ 2001, 132 m.nt. J.H. Spoor onder nr. 134 (Dior/Evora over beweerdelijke reputatieschade); HvJ EG 11 november 1997, NJ 1999, 216 m.nt. DWFV (Loendersloot/Ballantine over het heretiketteren van whiskyflessen onder verwijdering van het oorspronkelijke identificatienummer); HvJ EG 12 oktober 1999, NJ 2000, 136 (Pharmacia & Upjohn/Paranova over de vervanging van een merk); HvJ EG 20 november 2001, n.n.g. (zaaknr. C 414/99 - C 416/99; Davidoff/A&G resp. Levi Strauss/Tesco en Levi Strauss/Costco, o.m. over de uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder). Voor de beoordeling van het onderhavige geschil blijven de arresten van 11 juli 1996 evenwel het uitgangspunt.

2.9. In het vonnis van 9 juli 1999 - het vonnis dat Merck wil executeren - heeft de president de wijze van ompakken door Euromedica getoetst aan de voorwaarden genoemd in HvJ EG 11 juli 1996. De president heeft een objectieve noodzaak aanwezig geacht voor het ompakken, te weten het taalverschil dat een nieuwe bijsluiter nodig maakt(12) en daarnaast de omstandigheid dat in de Nederlandse receptenpraktijk een verpakking met 30 tabletten gebruikelijk is (i.p.v. een met 10 tabletten zoals in Griekenland). Vervolgens heeft de president in rov. 4.5 geconstateerd dat Euromedica had verzuimd de merkhouder tevoren van het ompakken in kennis te stellen. In rov. 4.6 was de president van oordeel dat de toenmalige wijze van ompakken door Euromedica (het ompakken in een nieuw doosje) veel ingrijpender was dan noodzakelijk en op een zodanige wijze werd uitgevoerd dat het ompakken afbreuk deed aan de herkomstfunctie van het merk van Merck c.s. Dit oordeel heeft de president als volgt gepreciseerd:

"4.6.1. Euromedica heeft in strijd met de door het EHvJ gestelde eis (...) verzuimd om op de buitenverpakking duidelijk de naam van de fabrikant en/of de merkgerechtigde te vermelden. (...) Voorts is de fabrikant in het onderhavige geval een - in Nederland onbekende - Griekse licentienemer van Merck, zodat het in de rede ligt dat naast of in plaats van de fabrikantnaam (ook) de naam van de merkgerechtigde op de buitenverpakking wordt vermeld.

4.6.2. Bovendien heeft Euromedica op de buitenverpakking haar eigen naam - die zij als ompakker overigens wel moet vermelden, zij het in bescheidener vorm - en in het bijzonder haar eigen beeldmerk zo prominent geëtiketteerd, dat de consument of eindverbruiker in de waan kan worden gebracht dat niet Merck

& Co. maar Euromedica de merkhouders is van het product RENITEC en dat het product (mede) onder toezicht van Euromedica is gefabriceerd. Dit is tevens het geval op de bijsluiter, waar eveneens slechts de naam van Euromedica Holding als registratiehouder is vermeld. Euromedica creëert hierdoor gevaar voor verwarring ten aanzien van de herkomst van het product RENITEC".

2.10. Er is een geschil ontstaan over de reikwijdte van het door de president gegeven bevel. Omdat het vonnis Euromedica verbiedt de inbreuken op de merkrechten van Merck ten aanzien van het merk RENITEC "te staken en gestaakt te houden", leest Euromedica het vonnis zo dat dit rechterlijk bevel alleen terugslaat op de inbreuken die in de daaraan voorafgaande overwegingen worden geconstateerd, dus alleen betrekking heeft op de situatie toen Euromedica het product ompakte in een eigen doosje. Aangezien Euromedica dit niet meer doet sedert het eerste kortgedingvonnis - Merck c.s. hebben in dit executiegeschil het tegendeel niet gesteld - en inmiddels een geheel andere wijze van ompakken hanteert, heeft Euromedica in haar visie het rechterlijk bevel niet overtreden.

2.11. Merck c.s. lezen het dictum van het eerste kortgedingvonnis anders. Zij zien daarin een verbod aan Euromedica om inbreuk te maken op het uitsluitend recht van Merck & Co. op het merk RENITEC door een wijze van ompakken in strijd met de normen van de jurisprudentie van het HvJ EG. Aangezien ook de nieuwe verpakkingswijze van Euromedica (d.w.z. het ompakken van 30 tabletten in het Griekse doosje met een sticker en een nieuwe bijsluiter) niet voldoet aan de door het HvJ EG gestelde voorwaarden, is volgens Merck c.s. sprake van merkinbreuk en daarmee sprake van een overtreding van het door de president gegeven bevel.

2.12. Het hof heeft het standpunt van Merck c.s. gevolgd en is ervan uitgegaan dat in het eerste kortgedingvonnis "een algemeen verbod tot merkinbreuk is gegeven" (rov. 4.4). Vervolgens heeft het hof (in rov. 4.5, 4.6, 4.9 en 4.10) onderzocht of de nieuwe verpakkingswijze van Euromedica merkinbreuk oplevert. Dit roept de vraag op, hoeveel vrijheid de rechter in een executiegeschil heeft om het te executeren vonnis zelfstandig uit te leggen.

2.13. Art. 3:296 lid 1 BW bepaalt dat degene die jegens een ander verplicht is iets te doen of na te laten, op vordering van de gerechtigde door de rechter daartoe wordt veroordeeld tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt. De rechter behoeft zich dus niet te beperken tot het verbieden van herhaling van schendingen die hebben plaatsgevonden. Een verbod of gebod kan reeds worden opgelegd bij een dreigende schending. Hoe moet een dergelijk verbod of gebod worden geformuleerd? Een precieze formulering biedt meer rechtszekerheid, maar heeft (in het bijzonder in zaken van intellectuele eigendom) het nadeel dat de inbreukmaker een andere vorm kan kiezen die ook inbreuk maakt op het uitsluitend recht, maar net buiten de grens van het uitgesproken verbod of gebod valt. De gerechtigde moet dan (elke

keer) weer opnieuw een procedure aanspannen om ook die nieuwe vorm door de rechter te laten verbieden. Een ruime formulering van het verbod of gebod ondervangt dit probleem maar kan leiden tot executieproblemen, wanneer niet duidelijk is wat wel en wat niet onder het verbod valt(13). In HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445 m.nt. GJS (Lexington), ook een geval waarin werd aangevoerd dat een rechterlijk verbod van merkinbreuk was overtreden, werd onder meer overwogen:

"dat indien daarbij, gelijk veelal het geval zal zijn, de vorm welke een dreigende inbreuk in feite zal aannemen, niet nauwkeurig valt te voorzien, de omschrijving van het verbod slechts in algemeen gestelde termen kan geschieden;

dat een dergelijk in algemene termen vervat verbod niettemin zal moeten voldoen aan den eis dat in de omschrijving van het verbod een afdoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod begrepen is;

(...)

dat (...) een redelijke uitlegging van een verbod als het onderhavige veeleer meebrengt de draagwijdte daarvan beperkt te achten tot handelingen, waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door den rechter verboden, opleveren".(14)

2.14. In het executiegeschil dat werd berecht in HR 20 mei 1994, NJ 1994, 652 m.nt. HER, had het hof een bepaalde uitleg gegeven aan de desbetreffende veroordeling (het ging om een rechterlijk bevel tot het verstrekken van overzichten teneinde het de eisende partij mogelijk te maken haar provisieaanspraken jegens de veroordeelde partij te berekenen). Bij het geven van die uitleg had het hof het doel en de strekking van de desbetreffende veroordeling tot richtsnoer genomen, in die zin dat de veroordeling niet verder strekte dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel. De Hoge Raad onderschreef deze maatstaf. De annotator wijst erop dat de maatstaf van het Lexington-arrest passend is wanneer het gaat om een algemeen geformuleerd verbod, doch tekort kan schieten wanneer het, zoals in NJ 1994, 652, gaat om een gebod tot het verrichten van bepaalde handelingen(15). Mijn slotsom is, dat voor het onderhavige executiegeschil nog onverkort de maatstaf van het Lexington-arrest geldt. De tegenwerping van Merck c.s., dat het beroep op het Lexington-arrest een ongeoorloofd novum in cassatie zou zijn(16), heeft mij niet overtuigd: het gaat om een rechtsnorm die het hof ingevolge art. 48 Rv zo nodig ambtshalve diende toe te passen.

2.15. In subonderdeel 3.3.1, dat ik als eerste wil bespreken(17), wordt geklaagd dat het hof de maatstaf van het Lexington-arrest heeft geschonden door ervan uit te gaan dat in het eerste kortgedingvonnis een algemeen verbod van merkinbreuk aan Euromedica is opgelegd. Ik acht deze klacht gedeeltelijk gegrond, namelijk voor zover het hof in rov. 4.6 merkinbreuk heeft aangenomen op de grond dat de sticker van Euromedica gedeeltelijk over het merk RENITEC is geplakt en de verpakking na het ompakken daardoor een slordige

indruk maakt, die de reputatie van de merkhouder kan schaden(18). Dat is een kwestie die in het eerste kort geding niet aan de orde was en evenmin aan de orde kan zijn omdat Euromedica het geneesmiddel toen nog in een eigen doosje ompakte in plaats van een sticker op het (Griekse) doosje te plakken. Door in dit opzicht een overtreding van de veroordeling in het eerste kortgedingvonnis aan te nemen heeft het hof n.m.m. de maatstaf van het Lexington-arrest geschonden. In elk geval - en dat is de klacht van subonderdeel 3.3.2 - heeft het hof zijn oordeel in dit opzicht niet naar behoren met redenen omkleed. Om de hierna te bespreken redenen leidt deze gedeeltelijke gegrondbevinding echter niet tot cassatie.

2.16. Voor het overige acht ik de klachten van de subonderdelen 3.3.1 en 3.3.2 ongegrond. Uitgangspunt kan zijn dat de formulering van het dictum niet allesbepalend is. De lezer van het eerste kortgedingvonnis - zo ook de rechter in een executiegeschil - zal de rechtsoverwegingen van het te executeren vonnis nalopen en onderzoeken of inbreuken als bedoeld in die overwegingen zich na betekening van het vonnis nog hebben voorgedaan(19). De rechter in het executiegeschil zal dus onderzoeken of Euromedica de merkhouder tevoren in kennis heeft gesteld van haar (gewijzigde) verpakking(20). Daarnaast zal de rechter in het executiegeschil (aan de hand van rov. 4.6.1 en 4.6.2 van het te executeren vonnis) onderzoeken of de naam van de merkhouder (Merck & Co.) duidelijk leesbaar is vermeld op de buitenverpakking en of Euromedica haar eigen naam en beeldmerk niet zo prominent op de buitenverpakking en/of op de bijsluiter afdrukt dat de consument in de waan kon worden gebracht dat niet Merck & Co., maar Euromedica de merkhouder van RENITEC is en dat dit product (mede) onder toezicht van Euromedica is geproduceerd. Dit alles in het licht van de maatstaf uit het eerste kortgedingvonnis, namelijk: of de wijze van ompakken/verpakken ingrijpend is dan noodzakelijk en op een zodanige wijze wordt uitgevoerd dat zij afbreuk doet aan de herkomstfunctie van het merk van Merck c.s.

2.17. Het hof heeft deze toetsing verricht. Dat het hof ten aanzien van de vermelding van het beeldmerk van Euromedica er een veel stringentere opvatting op nahoudt dan waarvan de president in het executiegeschil blijk gaf, duidt nog niet op miskenning van de maatstaf van het Lexington-arrest. Evenmin behoefde de redengeving in dit opzicht nadere toelichting om begrijpelijk te zijn. Subonderdeel 3.3.3 hangt met het voorgaande samen. Ook al is de wijze van ompakken door Euromedica een geheel andere dan voorheen (niet langer ompakken in een eigen doosje, maar ompakken van 30 tabletten in het originele Griekse doosje met een sticker en een eigen bijsluiter), dit neemt niet weg dat het hof het eerste kortgedingvonnis zodanig heeft kunnen uitleggen dat het rechterlijk bevel niet beperkt was tot de in het verleden door Euromedica gebezigde wijze van ompakken, maar dat aan Euromedica werd verboden op de wijzen als omschreven in rov. 4.6.1 en 4.6.2 inbreuk op het merkrecht van Merck & Co. te maken. De juistheid van deze, aan de feitenrechter voorbehouden uitleg

kan in cassatie niet worden getoetst. De redengeving is voldoende begrijpelijk.

2.18. Onderdeel 2 klaagt dat het hof drie vragen onvoldoende heeft onderscheiden. Blijkens de toelichting(21) gaat het Euromedica erom, dat het hof slechts heeft onderzocht of Euromedica zich heeft schuldig gemaakt aan merkinbreuk en of aan de voorwaarden van de zgn. ompakkingsrechtspraak is voldaan, maar heeft nagelaten te onderzoeken of er sprake is van overtreding van het door de president in het eerste kort geding gegeven bevel. Deze klacht mist feitelijke grondslag. Blijkens rov. 4.4 en 4.5 heeft het hof wel degelijk onderzocht of er sprake is van overtreding van het gegeven bevel. Subonderdeel 2.2 verwijt het hof een "onbegrijpelijke versimpeling" van de stellingen van Euromedica. Ook deze klacht gaat niet op. In rov. 4.2 ("onder meer in geschil") wordt door het hof niet een volledige weergave van de stellingen van Euromedica gepretendeerd. Het geschil over de interpretatie van het eerste kortgedingvonnis is hiervoor, in alinea 2.10 en 2.11, al kort uiteengezet. Merck c.s. hebben niet bedoeld te stellen dat een willekeurige inbreuk op het merk RENITEC onder het bevel zou vallen; zo heeft het hof het ook niet opgevat.

2.19. Subonderdeel 3.1 gaat uitdrukkelijk uit van de veronderstelling dat het hof heeft uitgemaakt dat Euromedica in de periode na 9 juli 1999 dwangsommen heeft verbeurd. Deze veronderstelling mist feitelijke grondslag, omdat in dit geding noch in conventie noch in reconventie aan de rechter de vraag werd voorgelegd of Euromedica dwangsommen heeft verbeurd. In het vonnis van 17 december 1999, rov. 10, heeft de president weliswaar overwogen dat Euromedica geen dwangsommen heeft verbeurd, maar dat was slechts een (juiste) gevolgtrekking uit de toewijzing van de vordering in conventie in eerste aanleg. Uit 's hofs arrest kan slechts worden afgeleid dat Euromedica het haar gegeven rechterlijk bevel heeft geschonden. Of daarmee ook dwangsommen zijn verbeurd, en zo ja, tot welk bedrag, heeft het hof niet vastgesteld(22).

2.20. Onderdeel 4 komt met een slim argument: hoe kan het hof nu menen dat aan de maatstaf van het Lexington-arrest is voldaan - nl. dat, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, in ernst niet kan worden betwijfeld dat de handelingen inbreuken opleveren als door de president in het eerste kort geding verboden - wanneer diezelfde president(23) in het executiegeschil in eerste aanleg van oordeel is dat Euromedica het verbod niet heeft overtreden? Onderdeel 5 sluit hierbij aan met een (subsidiare) motiveringsklacht.

2.21. Op een punt, reeds besproken in alinea 2.15, is de klacht gegrond maar een gedeeltelijke gegrondbevinding baat Euromedica niet indien er nog twee andere overtredingen overblijven die de beslissing in het executiegeschil zelfstandig kunnen dragen. Ten aanzien van de beide andere door het hof geconstateerde overtredingen acht ik de klacht ongegrond. De redenen zijn lastig uit te leggen; ik wil het criterium van het Lexington-arrest niet prijsgeven. De eerste complicatie is de juridische verhouding tussen de rechter in eerste aanleg

en die in hoger beroep. Wanneer aan het oordeel van een rechter in eerste aanleg - hoe goed gemotiveerd ook - zoveel gewicht wordt gehecht als het cassatiemiddel doet, zou de rechter in hoger beroep nooit tot een andersluidende materiële beslissing kunnen komen. Dat kan niet de bedoeling van het Lexington-arrest zijn. Een tweede complicatie is de omstandigheid dat president en hof het kennelijk wel met elkaar eens zijn dat, wanneer Euromedica zonder noodzaak haar eigen beeldmerk op de verpakking vermeldt (respectievelijk: haar eigen naam en beeldmerk op de bijsluiter vermeldt terwijl Merck & Co. niet op de bijsluiter als merkhouder wordt genoemd) en het gevolg daarvan is dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van het merk van Merck c.s., het gebod zoals gegeven in het dictum van het eerste kortgedingvonnis wordt overtreden. Met andere woorden: over de reikwijdte van het verbod bestaat geen verschil van mening tussen de rechter in eerste en die in tweede aanleg. President en hof verschillen slechts van mening over de vraag of in casu afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van het merk van Merck c.s. Dit laatste berust op een waardering van overwegend feitelijke aard, die in een cassatieprocedure niet op juistheid kan worden onderzocht. Aldus beschouwd, meen ik dat het bestreden arrest door de beugel van het Lexington-arrest kan. Het hof heeft zijn andersluidend oordeel naar behoren met redenen omkleed. De onderdelen 4 en 5 leiden niet tot cassatie.

2.22. De onderdelen 6 en 7 hebben betrekking op de rov. 4.6 - 4.8 (de sticker). Vanwege de gedeeltelijke gegrondbevinding van de subonderdelen 3.3.1 en 3.3.2 stel ik voor, bij de beoordeling in cassatie de in rov. 4.6 door het hof bedoelde overtreding (de sticker) in cassatie in het midden te laten, met andere woorden: de in rov. 4.6 bedoelde overtreding uit de redenering van het hof te ecarteren. In dat geval kunnen de onderdelen 6 en 7 onbesproken blijven. Merck c.s. hebben in hun s.t. (onder 9) terecht gesteld dat het cassatiemiddel ten aanzien van elk van de drie door het hof vastgestelde overtredingen succes zal moeten hebben om tot vernietiging te kunnen leiden, aangezien elk van die drie inbreuken op zich voldoende is om de tenuitvoerlegging van het vonnis te kunnen dragen. Ik volsta daarom met een korte opmerking over onderdeel 6. Het HvJ EG heeft in rov. 75 van het arrest B.M.S./Paranova overwogen dat o.m. door een "slordige verpakking" de reputatie van een merk kan worden geschaad. Het HvJ EG heeft dit geplaatst in het kader van het vertrouwen van de consument met betrekking tot de kwaliteit en de integriteit van het (farmaceutisch) product. Het verband, dat het hof legt tussen een sticker die aan een zijde van de verpakking de laatste twee letters van de merknaam bedekt en het daarvan te verwachten effect op het vertrouwen van de consument in het geneesmiddel, is mij niet zonder meer duidelijk. De kwestie is minder futiel dan zij wellicht lijkt. Er moet voor worden gewaakt dat een merkhouder niet door de wijze waarop of door het formaat waarin hij zijn merk op de oorspronkelijke verpakking afdrukt het voor een parallelimporteur onmogelijk of praktisch ondoenlijk maakt

een sticker met de voorgeschreven patiënteninformatie aan te brengen zonder dat de sticker het oorspronkelijke merk van de merkhouder voor een gedeelte bedekt.

2.23. De onderdelen 8 tot en met 11 hebben betrekking op rov. 4.9 (de vermelding van Euromedica's beeldmerk op de verpakking). Een objectieve noodzaak tot vermelding van het beeldmerk bestaat niet: het Besluit etikettering en bijsluiter farmaceutische producten schrijft wel voor dat de naam en het adres van Euromedica worden vermeld, maar dwingt niet tot het aanbrengen van het beeldmerk van Euromedica. Onderdeel 8 opent met de klacht dat, nu het merkrecht van Merck c.s. ten aanzien van de litigieuze geneesmiddelen is uitgeput op grond van art. 13.A lid 9 BMW - in het middel is nog sprake van lid 8 van dat artikel(24) -, de handelwijze van Euromedica slechts dan merkinbreuk oplevert wanneer wordt vastgesteld dat sprake is van gegronde redenen van de merkhouder om zich tegen verdere verhandeling te verzetten. Volgens het onderdeel heeft het hof zo'n gegronde reden niet vastgesteld.

2.24. Een wijziging of verslechtering van de toestand van de waren nadat zij in de handel zijn gebracht is niet vereist om te kunnen spreken van gegronde redenen van de merkhouder om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren; zij zijn slechts voorbeelden van een gegronde reden(25). De tekst van art. 13.A lid 9 BMW is ontleend aan art. 7 lid 2 van de richtlijn; voor de BMW-bepaling geldt dus hetzelfde. In zoverre faalt de klacht. Blijkens de toelichting en de samenhang met subonderdeel 7.1, wil Euromedica voorts betogen dat het door het hof geconstateerde feit dat Euromedica niet voldoet aan alle voorwaarden van de "ompakkingsjurisprudentie" niet automatisch betekent dat Merck & Co. gegronde redenen heeft om zich te verzetten tegen het gebruik van het merk RENITEC door Euromedica voor waren, die door toedoen van de merkhouder (in casu door een licentiehouders van Merck & Co.) in de E.G. in het verkeer zijn gebracht.

2.25. Het uitgangspunt van deze stelling komt mij juist voor, maar de in het middel gemaakte gevolgtrekking niet. Wanneer een merkhouder (of diens licentiehouders) een product binnen de Gemeenschap in het verkeer brengt is het merkrecht daarmee in beginsel uitgeput, in die zin dat de koper het product met gebruikmaking van het merk mag doorverkopen aan een derde en die weer aan een vierde enz. Op deze uitputtingsregel bestaat zowel in art. 7 lid 2 van de richtlijn als in art. 13.A lid 9 BMW een uitzondering voor het geval de merkhouder gegronde redenen heeft om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren onder het merk. De rechter zal inderdaad moeten onderzoeken of er sprake is van zo'n gegronde reden.

2.26. In de rechtspraak van het HvJ EG wordt niet als een zodanige gegronde reden aanvaard dat de merkhouder met behulp van zijn merkrecht de markten van de diverse Lid-Staten op een kunstmatige wijze voor de verkoop van het product kan afschermen. Dat is dan ook niet de gegronde reden, waarop het hof in het bestreden arrest het oog heeft gehad. Blijkens rov. 4.9 ziet het hof als een van de redenen waarom de merkhouder

zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van RENITEC op de wijze waarop Euromedica dit doet: dat door de vermelding van het beeldmerk van Euromedica op de verpakking bij het in aanmerking komende publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat tussen Merck en Euromedica een commerciële relatie bestaat, waardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van het product kan ontstaan, namelijk dat het product afkomstig is van fabrikant en parallelimporteur gezamenlijk (in de bewoordingen van het eerste kortgedingvonnis: onder toezicht van de merkhouder is vervaardigd). De merkhouder moet zich met een beroep op zijn merkrecht kunnen verzetten tegen de verhandeling van omgепakte producten, wanneer dat wordt gerechtvaardigd door de noodzaak de wezenlijke functie van het merk te waarborgen. Met "wezenlijke functie van het merk" wordt bedoeld: dat aan de consument met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in die zin dat hij het product, zonder gevaar voor verwarring, van producten van andere herkomst kan onderscheiden(26). De slotsom moet zijn dat het hof heeft onderzocht of Merck c.s. een gegronde reden hebben voor hun verzet en dat het hof dit onderzoek bovendien aan de hand van een juiste maatstaf heeft uitgevoerd. Daarmee faalt onderdeel 8.

2.27. Onderdeel 9 betreft de in de gedingstukken zo genoemde kwestie van de co-branding (twee merken naast elkaar). Ik wil aansluiten bij het argument dat Euromedica gebruikt in haar cassatiereplik onder 16:

"Bijna iedere wederverkoper (van grootwinkelbedrijf tot lokale fietsenmaker) identificeert zich met een logo (sticker of anderszins) op de (verpakking van de) door hem aan de consument geleverde producten als leverancier. Een merkhouder kan niet claimen dat hij "gegronde redenen" heeft om zich tegen de verdere verhandeling van dergelijke producten te verzetten omdat het aanbrenge van een logo niet in overeenstemming zou zijn met de ompakkingsrecht-spraak".

Op het spatbord van een fiets, bijv. gemerkt "Batavus", kan een sticker zitten met het logo van de plaatselijke rijwielhandelaar bij wie de fiets is gekocht. Toch is er weinig kans op verwarring m.b.t. de herkomst van de waar: geen mens zal op het idee komen dat de plaatselijke rijwielhandelaar de fiets zelf heeft vervaardigd. De merkhouder heeft in het verwarringsgevaar dan niet een gegronde reden om zich tegen een co-branding met het logo van de rijwielhandelaar te verzetten. Maar in dit geval ligt het anders. Het hof is van oordeel dat door de vermelding van het beeldmerk van Euromedica wel verwarringsgevaar bestaat. Onderdeel 9 faalt daarom.

2.28. Onderdeel 10 bouwt op dit thema voort. Het beoogt dat het begrip "verwarring" in de zin van art. 5 lid 1 onder b van de Merkenharmonisatierichtlijn (welke bepaling is geïmplementeerd in art. 13.A, lid 1 onder b, BMW, zij het onvolledig) iets anders is dan het verwarringsgevaar waar het hier om gaat. Volgens het onderdeel ziet het criterium van art. 5 lid 1 onder b van de richtlijn niet op een situatie als de onderhavige, waarin op een originele, van de merkhouder afkomstige

verpakking een ander teken wordt aangebracht dat juist niet met het merk van de merkhouder overeenstemt. Subsidiair voegt het onderdeel hieraan een motiveringsklacht toe.

2.29. Door Merck c.s. is nimmer gesteld dat het beeldmerk van Euromedica een met het (woord-)merk van Merck c.s. "overeenstemmend teken", als bedoeld in art. 13.A lid 1 BMW, zou zijn. Het gaat in dit geding slechts om de vraag of Merck c.s. een gegronde reden heeft, als bedoeld in art. 13.A lid 9 BMW, om zich te verzetten tegen het gebruik dat Euromedica, wanneer zij de goederen ompakt en verhandelt, maakt van het merk RENITEC waarop Merck & Co. het exclusieve recht heeft. Het hof heeft dit niet miskend. In zoverre gaat de klacht niet op.

2.30. Het argument in rov. 4.9 dat Euromedica had kunnen volstaan met enkel de vermelding van haar naam kan op zichzelf de beslissing van het hof niet dragen: ook de rijwielhandelaar in het zojuist gegeven voorbeeld had evengoed kunnen volstaan met het vermelden van zijn naam op het product. Aan dit argument van het hof kan m.i. geen andere betekenis worden toegekend dan dat de Nederlandse nationale regelgeving (het Besluit etikettering en bijsluiters farmaceutische producten) Euromedica niet noopt om haar beeldmerk op de verpakking of op de bijsluiters aan te brengen.

2.31. Het gevaar, dat het hof in rov. 4.9 noemt, te weten dat verwarring bij het in aanmerking komende publiek kan ontstaan met betrekking tot de herkomst van het product, is het resultaat van 's hofs onderzoek of door het aanbrengen van het beeldmerk van Euromedica op de verpakking de wezenlijke functie van het woordmerk RENITEC wordt aangetast. Kennelijk bedoelt het hof hier dat het publiek zal menen dat het logo van Euromedica hoort bij het woord RENITEC en/of dat het geneesmiddel afkomstig is van een concern of ander samenwerkingsverband waartoe de fabrikant (Vianex) en de parallelimporteur (Euromedica) gezamenlijk behoren. Onder erkenning dat een ander feitelijk oordeel ook verdedigbaar zou zijn geweest(27), hebben wij hier te maken met een oordeel van feitelijke aard dat is voorbehouden aan het hof als hoogste feitenrechter. De redengeving van het hof kan de beslissing dragen en behoefde geen nadere toelichting om begrijpelijk te zijn. Ook onderdeel 10 leidt daarom niet tot cassatie.

2.32. Onderdeel 11 lijkt op het eerste gezicht sterk: het HvJ EG heeft inderdaad beslist dat niet mag worden geëist dat uitdrukkelijk op de verpakking wordt vermeld dat de ompakking heeft plaatsgevonden zonder toestemming van de merkhouder. Een zodanige vermelding zou door het publiek immers kunnen worden opgevat alsof het omgепakte product niet een volkomen regulier product zou zijn(28). Toch heeft het hof deze regel niet geschonden. Uit deze overweging van het HvJ EG mag immers niet a contrario worden afgeleid - zoals het cassatiemiddel doet - dat het hof niet als argument mag gebruiken: dat de vermelding van het beeldmerk van Euromedica op de verpakking bij het publiek de onjuiste indruk wekt dat Merck heeft ingestemd met de ompakking door Euromedica.

2.33. Onderdeel 14 sluit met een motiveringsklacht aan bij het voorgaande. Euromedica vindt het innerlijk tegenstrijdig dat het hof niet verklaart waarom geen verwarring dreigt indien Euromedica enkel haar naam op de verpakking aanbrengt (naast het merk RENITEC), maar wel verwarring dreigt indien Euromedica haar beeldmerk op de verpakking aanbrengt (naast het merk RENITEC). De klacht mist feitelijke grondslag omdat het hof zich niet heeft uitgesproken over eventueel verwarringsgevaar in een situatie die zich feitelijk niet voordoet (nl. de situatie dat Euromedica uitsluitend haar naam op de verpakking vermeldt). Verder heb ik de indruk dat Euromedica het oordeel van het hof onnodig extrapoleert. Het hof heeft niet gezegd dat vermelding door een parallelimporteur van zijn beeldmerk in alle omstandigheden verboden is. Het hof heeft niet meer gedaan dan het bekijken van de thans voorliggende verpakking (het Griekse doosje met de sticker van Euromedica). Het hof heeft geoordeeld dat deze wijze van ompakken tot verwarring bij het in aanmerking komende publiek en daarmee tot aantasting van de wezenlijke functie van het merk RENITEC kan leiden. Niet is gezegd dat het hof tot hetzelfde oordeel zou zijn gekomen indien Euromedica, bijv. door een disclaimer of een uitdrukkelijke vermelding dat RENITEC een merk van Merck & Co. is, haar rol als ompakker (niet-merkhouders van RENITEC) duidelijk zou hebben gemaakt op de verpakking en de bijsluiter.

2.34. Onderdeel 12 is gericht tegen rov. 4.10 en heeft betrekking op de derde overtreding van het bevel, die het hof heeft geconstateerd (de bijsluiter). De klacht is inhoudelijk een herhaling van onderdeel 10 en faalt op dezelfde gronden. Onderdeel 13 is ten opzichte van de voorgaande klachten subsidiair voorgesteld. Het onderdeel gaat uitdrukkelijk uit van de veronderstelling dat het hof de beslissing niet zou hebben gebaseerd op merkinbreuk, maar op onrechtmatig handelen van Euromedica, zonder inzichtelijk te maken waarom. Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof stond, zoals gezegd, voor de vraag of Euromedica het haar in het eerste kort geding gegeven bevel heeft overtreden. Vanwege zijn uitleg van dat rechterlijk bevel heeft het hof onderzocht of het handelen van Euromedica een (door de president verboden vorm van) merkinbreuk oplevert. Het oordeel in dit executiegeschil is niet gebaseerd op onrechtmatig handelen van Euromedica.

3. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

Noten bij Conclusie A.-G.

1 Rov. 3 van het bestreden arrest i.v.m. rov. 2 van het vonnis in eerste aanleg, hier verkort weergegeven.

2 Het vonnis is gepubliceerd in JGR 2000, 32 m.nt. De Best. Tegen het vonnis is hoger beroep ingesteld (zie s.t. Euromedica punt 16), maar daarop is, blijkens navraag bij de griffie van het hof, nog geen beslissing genomen.

3 Zie ook: HvJ EG 3 december 1981, NJ 1983, 42 (Pfizer/Eurim-Pharm); P.A.C.E. van der Kooij, Ompakking van merkproducten volgens nationaal en EEG-recht, TVVS 1983 blz. 40 e.v.

4 Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, Pb EG L 40. Zie voor de implementatie van deze bepaling in de Benelux: art. 13.A lid 8, thans lid 9, BMW.

5 HvJ EG 11 juli 1996, NJ 1997, 129 (Bristol-Myers Squibb, Boehringer resp. Bayer, telkens tegen Paranova); HvJ 11 juli 1996, NJ 1997, 130 (Eurim-Pharm tegen Beiersdorf, Boehringer resp. Carlo Erba), m.nt. DWFV onder nr. 130.

6 Rov. 29 van het arrest B.M.S./Paranova.

7 Rov. 50 van het arrest B.M.S./Paranova.

8 De arresten van 11 juli 1996 zijn besproken door M.R. Mok in TVVS 1996 blz. 290-292, door R. Ludding in SEW 1998 blz. 159 e.v. en door C. Seville, Common Market Law Review 1997, blz. 1039 e.v. Zie ook: H.W. Wevers Bettink, NTER 1997 blz. 51 e.v.; Chr. Koenig, Chr. Engelmann en C. Sander, Parallelhandelsbeschränkungen im Arzneimittelbereich und die Freiheit des Warenverkehrs, GRUR Int. 2001 blz. 919-927.

9 Rov. 55-56 van het arrest B.M.S./Paranova.

10 Rov. 64 van het arrest B.M.S./Paranova; in de daarop volgende overwegingen worden enkele - in het onderhavige geschil niet aan de orde zijnde - vormen van indirecte aantasting genoemd.

11 Rov. 70 - 77 van het arrest B.M.S./Paranova.

12 Vgl. Richtlijn 92/27/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de etikettering en de bijsluiter van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, Pb EG L 113, en het ter uitvoering daarvan vastgestelde Besluit etikettering en bijsluiter farmaceutische producten (KB 29 juni 1994, Stb. 524; S&J-editie 129-1a). Dit laatste besluit vereist in art. 2 (buitenverpakking) en art. 7 (bijsluiter) o.m. de vermelding van naam en adres van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen.

13 Zie voor een brede uiteenzetting van dit probleem de conclusie van de A-G Vranken voor HR 20 mei 1994, NJ 1994, 652. Zie ook HR 1 december 1995, NJ 1996, 510 m.nt. DWFV, waar het niet een executiegeschil betrof doch een beroep tegen (de formulering van) het veroordelend vonnis.

14 De regel werd herhaald in HR 18 februari 1966, NJ 1966, 208 en geldt inmiddels als vaste rechtspraak; zie ook HR 14 oktober 1988, NJ 1989, 36 en de daaraan voorafgaande conclusie van de A-G Asser met verdere verwijzingen. Zie ook: H. Oudelaar, Civielrechtelijke executiegeschillen, diss. 1992, hoofdstuk IV.

15 Zie ook nog: HR 15 mei 1998, NJ 1999, 569 m.nt. HJS, waar het ging om de vraag of een verbod met dwangsom sanctie gold per bakje of per gebruikelijke handelsverpakking. De uitleg door het hof (in laatstbedoelde zin) werd door de Hoge Raad beschouwd als van feitelijke aard en niet onbegrijpelijk.

16 S.t. Merck c.s. punt 2; cassatiedupliek punt 8.

17 Ik beschouw subonderdeel 3.2 slechts als een inleiding tot de daarop volgende klachten. Subonderdeel 3.1 komt separaat aan de orde.

18 Het hof doelt met dit laatste kennelijk op rov. 75-76 van het arrest B.M.S./Paranova.

19 Wanneer die vraag bevestigend wordt beantwoord, zou in theorie nog de vraag aan de orde kunnen komen of de executant misbruik maakt van zijn executiebevoegdheid. Zie voor de daarbij aan te leggen maatstaven: HR 22 april 1983, NJ 1984, 145 m.nt. WHH.

20 Dat is onderzocht. Euromedica heeft ten aanzien van de nieuwe verpakkingwijze aan deze eis voldaan: zie rubriek 1.1.6 hiervoor.

21 Zie de s.t. van Euromedica onder 39-42 en de cassatiereplik onder 5 en 6.

22 Daarvoor zijn, naast het feit van de overtreding, ook andere regels van belang: zie art. 611a e.v. Rv. Zie ook: A-G Vranken in NJ 1994, 652, alinea 32 e.v., over de verhouding tussen de diverse procedures; W.H. Heemskerk, Kort begrip van het executie- en beslagrecht (2001), nrs. 45 en 46.

23 In dit geval ook nog dezelfde rechterlijk ambtenaar.

24 Het vroegere lid 8 is per 1 januari 2000 vernummerd tot lid 9.

25 Zie rov. 39 van het arrest B.M.S./Paranova.

26 Zie rov. 47 en 57 van het arrest B.M.S./Paranova.

27 Het beeldmerk van Euromedica bestaat uit een cirkel van sterretjes en de letters E en M.

28 Zie rov. 72 van het arrest B.M.S./Paranova.