

**Hoge Raad, 15 april 2005, Euromedica v Merck II**



**MERKENRECHT UITPUTTING – OMPAKKEN GENEESMIDDELEN – VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN – PARALLELIMPORT**

**Procesrecht – overtreding verbod - executie**

**Verbod van merkinbreuk conform ompakkingsjurisprudentie ‘geen maatregel van gelijke werking’**

Uitgangspunt bij de beoordeling van deze klacht is dat de regeling van de uitputting van het merkenrecht in art. 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en de daarop gebaseerde ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG reeds de neerslag vormen van de afweging van enerzijds het belang van het in art. 28 (en 29) EG gewaarborgde vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschap en anderzijds het belang van de bescherming van de industriële eigendom die volgens art. 30 EG in- en uitvoerbepalingen kan rechtvaardigen. Derhalve kan een aan een parallelimporteur van merkgeneesmiddelen opgelegd, met een dwangsom versterkt rechterlijk verbod dat is geënt op de ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG, zonder meer niet tot de gevolgtrekking leiden dat het verbod een 'maatregel van gelijke werking' inhoudt.

**Algemeen verbod van merkinbreuk evenmin ‘maatregel van gelijke werking’ aangezien reikwijdte beperkt is tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij verbod overtreden (‘Lexington-arrest’)**

Voor zover wordt geklaagd dat dit anders is indien het gaat om een algemeen verbod met dwangsom, zoals hier aan de orde, omdat de parallelimporteur, teneinde het risico van het verbeurd raken van de dwangsom niet te lopen, geneigd is zekerheidshalve ook gedragingen te vermijden die hem op grond van regelgeving en rechtspraak zouden zijn toegestaan, miskent het onderdeel dat een algemeen verbod, naar hiervoor in 3.5.1 is overwogen, beperkt is tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de

gronden waarop het werd gegeven, daaronder begrepen zijn.

Vindplaats: LJN: [AS5238](#), NJ 2006, 55, m.nt. Gielen

**Hoge Raad, 15 april 2005**

(O. de Savornin Lohman, H.A.M. Aaftink, P.C. Kop, E.J. Numann en F.B. Bakel)

Nr. C03/230HR

Arrest

In de zaak van:

1. B.V. EUROMEDICA HOLDING en

2. B.V. EUROMEDICA,

beide gevestigd te Barneveld,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

t e g e n

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

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen.

**1. Het geding in feitelijke instanties**

Verweerster in cassatie - verder te noemen: Merck - heeft, tesamen met twee andere vennootschappen, bij exploit van 28 juni 1999 eiseressen tot cassatie - verder gezamenlijk in enkelvoud te noemen: Euromedica - in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te Arnhem en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Euromedica:

A. te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis de inbreuken op de merkenrechten van Merck, meer in het bijzonder op het woordmerk RENITEC, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van €10.000,- per verpakking die in strijd met dit bevel in het verkeer wordt gebracht en/of per dag of gedeelte van een dag dat Euromedica met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

B. meer speciaal te verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis de in de sub B in het lichaam van de dagvaarding bedoelde product c.q. verpakking te verhandelen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van €10.000,- per verpakking die in strijd met dit bevel in het verkeer wordt gebracht en/of per dag of gedeelte van een dag dat Euromedica met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

C. te bevelen onmiddellijk na betekening van het in deze te wijzen vonnis ieder onrechtmatig handelen als genoemd in het lichaam van de dagvaarding te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ? 10.000,- per verpakking die in strijd met dit bevel in het verkeer wordt gebracht en/of per dag of gedeelte van een dag dat Euromedica met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

D. te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de raadsman van Merck volledig en schriftelijk opgave te doen gestaafd door bewijsstukken (kopiefacturen) van het aantal door

Euromedica geïmporteerde enalapril-verpakkingen de thans door Euromedica in voorraad gehouden geïmporteerde enalapril-verpakkingen, alsmede volledig en schriftelijk opgave te doen van al diegenen aan wie Euromedica het geïmporteerde enalapril-product heeft geleverd, onder vermelding van precieze naam en adres en het aantal geleverde verpakkingen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ? 50.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Euromedica met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

E. te veroordelen binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan alle (eventuele) afnemers van het geneesmiddel dat onder het merk RENITEC is aangeboden, geleverd c.q. verkocht een aangetekende brief te sturen, houdende de vermelding dat de rechtbank te Arnhem de verhandeling van enalapril-tabletten met daarbij het gebruik van het teken RENITEC als inbreukmakend en onrechtmatig heeft beoordeeld en haar heeft bevolen het gebruik van het teken verder te staken en gestaakt te houden, onder gelijktijdige verzending van kopie?n van die brieven aan de raadsman van Merck, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van ? 50.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Euromedica met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

F. te veroordelen aan Merck te betalen, de door Merck geleden schade ten gevolge van de in het lichaam van deze dagvaarding vermelde merkinbreuken en/of het in het lichaam van de dagvaarding aangegeven onrechtmatig handelen ten bedrage van ? 100.000,-, althans een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de datum van uitbrenging van de dagvaarding tot aan de dag van algehele vergoeding, en

G. te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Euromedica heeft de vorderingen bestreden.

De president heeft bij vonnis van 9 juli 1999:

1. Euromedica bevolen om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis de inbreuken op de merkrechten van Merck ten aanzien van het merk RENITEC te staken en gestaakt te houden;

2. Euromedica verboden om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis de onder g) van de vaststaande feiten van het vonnis bedoelde verpakkingen, waarvan tevens een fotokopie aan het vonnis is gehecht, te verhandelen;

3. Euromedica bevolen om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis aan de raadsman van Merck volledig en schriftelijk opgave te doen gestaafd door bewijsstukken (kopiefacturen) van het aantal door hen geïmporteerde enalapril-verpakkingen van het merk RENITEC, de thans door Euromedica in voorraad gehouden geïmporteerde enalapril-verpakkingen van het merk RENITEC, alsmede volledig en schriftelijk opgave te doen van al degenen aan wie zij het geïmporteerde enalapril-product van het merk RENITEC hebben geleverd, onder vermelding van precieze naam en adres en het aantal geleverde verpakkingen;

4. Euromedica veroordeeld om ingeval zij in gebreke blijft aan de hiervoor onder 1 en 3 gegeven bevelen te voldoen en/of het onder 2 opgenomen verbod overtreden, aan Merck te betalen een dwangsom van ? 10.000,- per overtreding, echter tot een maximum van in totaal f. 1.000.000,-;

5. Euromedica veroordeeld in de kosten van de procedure;

6. de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet zijn gemaakt bepaald op zes maanden vanaf de datum van het vonnis;

7. het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Tegen dit vonnis heeft Euromedica hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem.

Bij arrest van 8 april 2003 heeft het hof het vonnis van de president bekrachtigd, met een beperking die in cassatie niet van belang is.

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** D.W.F. Verkade strekt primair ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, iedere verdere beslissing in deze zaak zal aanhouden, en het geding zal schorsen tot een tijdstip nadat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de prejudiciële vragen in de zaak C-348/04 zal hebben beantwoord, en subsidiair dat de Hoge Raad, alvorens nader te beslissen, aan dat Hof nadere prejudiciële vragen stelt en iedere verdere beslissing aanhoudt totdat het antwoord van dat Hof is ontvangen.

De advocaat van Euromedica heeft bij brief van 7 januari 2005 op die conclusie gereageerd.

## **3. Beoordeling van het middel**

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Merck houdt zich bezig met de productie, verhandeling en distributie van farmaceutische producten, waaronder het product enalapril, een geneesmiddel (in tabletvorm) ter behandeling van hoge bloeddruk en verminderde werking van het hart, dat wordt verhandeld onder het merk RENITEC.

(ii) Merck is houder van het Benelux-(woord)merk RENITEC (geregistreerd in het Beneluxmerkenregister onder nr. 386.634).

(iii) RENITEC is in Nederland als specialité ingeschreven door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen onder nummer RVG 10576.

(iv) B.V. Euromedica houdt zich eveneens bezig met de verhandeling en distributie van farmaceutische producten. Zij is exclusief rechthebbende op het Benelux-beeldmerk EM (geregistreerd onder nummer 543201).

(v) Euromedica importeert sedert september 1997 via parallelimport het product RENITEC (enalapril) 20 mg vanuit Griekenland (waar het product door een licentiehouder van Merck wordt geproduceerd), en brengt

het product onder dezelfde merknaam op de Nederlandse markt. Het product wordt hierbij vanuit de oorspronkelijke (Griekse) verpakking (te weten 10 stuks RENITEC 20 mg tabletten in een doordrukstrip per verpakking) omgepakt in een verpakking met 30 tabletten van 20 mg (3 strips van 10 tabletten per verpakking), waarbij de verpakking is voorzien van een sticker met daarop de aanduiding RENITEC 20 mg, de naam B.V. Euromedica Holding als registratiehouder, met daaronder de vermelding 'Farmaceutische groot-handel', en het beeldmerk van Euromedica.

(vi) De parallelimport van het product RENITEC door Euromedica vanuit Griekenland naar Nederland is geregistreerd onder nummer RVG 21807/10576.

(vii) De rechtbank te Arnhem heeft in de bodemprocedure tussen partijen bij vonnis van 21 november 2002 voor recht verklaard dat de vier RENITEC-verpakkingen van Euromedica, die voorwerp van geschil waren in de bodemprocedure, waaronder de verpakking waartegen Merck opkwam in de onderhavige zaak, inbreuk maken op het merkrecht van Merck. Euromedica heeft tegen het vonnis van 21 november 2002 hoger beroep ingesteld. Het hof te Arnhem heeft op 15 juni 2004, derhalve na de uitspraak van het bestreden arrest, dat vonnis bekrachtigd.

3.2 Bij de dit kort geding inleidende dagvaarding heeft Merck gevorderd als hiervoor onder 1 weergegeven. Aan haar vordering heeft zij ten grondslag gelegd, kort gezegd, dat de wijze waarop Euromedica de in het geding zijnde geneesmiddelen ompakt en in Nederland op de markt brengt in strijd is met de volgens de rechtspraak van het HvJEG bij parallelimport van geneesmiddelen onder het merk van een ander in acht te nemen voorwaarden waaronder jegens de rechthebbende een beroep op de zogeheten uitputting van het merkrecht kan worden gedaan, zodat Euromedica inbreuk maakt op het merkrecht van Merck. De president heeft voorshands geoordeeld dat Euromedica in een aantal opzichten de door het HvJEG geformuleerde eisen niet heeft nageleefd - kort gezegd: door de merkgerechtigde niet tevoren van (de wijze van) ompakking op de hoogte te stellen, door de naam van de fabrikant en/of de merkgerechtigde niet (op een duidelijk zichtbare plaats) op de verpakking te vermelden en door op de buitenverpakking en de bijsluiters haar eigen (merk)naam en beeldmerk zo prominent te vermelden dat de eindverbruiker in de waan kan worden gebracht dat niet Merck, doch Euromedica houder is van het merk RENITEC, zodat gevaar voor herkomstverwarring wordt gecreëerd - en dat Merck zich daarom met recht tegen het gebruik van haar merk verzet. Hij heeft Euromedica vervolgens bevelen en verboden opgelegd, versterkt met een dwangsom, als hiervoor onder 1 vermeld.

3.3 Tegen het vonnis heeft Euromedica hoger beroep ingesteld. Haar enige grief had betrekking op het dictum van het vonnis. De klacht hield in dat in een zaak als de onderhavige, waarin het gaat om het ompakken van merkgeneesmiddelen door een parallelimporteur, niet mag worden volstaan met een algemeen verbod als door de president gegeven, althans niet in combinatie

met een dwangsom, aangezien de ompakkingsrechtspraak van het HvJEG tot een gecompliceerde feitelijke en juridische discussie tussen merkhouder en importeur aanleiding kan geven, met nauwelijks voorspelbare uitkomsten van eventuele procedures, als gevolg van welke rechtsonzekerheid de importeur die een zodanig verbod wordt opgelegd in feite wordt genoodzaakt af te zien van ompakking en dus parallelimport. Het hof heeft die grief verworpen en het vonnis van de president - met een in cassatie niet ter zake doende beperking - bekrachtigd. Het hof heeft vooropgesteld dat het zich had te richten naar de intussen door de rechtbank in de bodemprocedure gegeven verklaring voor recht, doch dat dit niet in de weg staat aan een oordeel over de vraag of in dit kort geding een algemeen verbod, gesanctioneerd met een dwangsom, kan worden gegeven (rov. 4.1). Het hof heeft (in rov. 4.3) overwogen dat voor een algemeen verbod aanleiding kan zijn in een situatie waarin nieuwe merkinbreuken dreigen, maar de vorm waarin die zullen geschieden niet goed valt te voorzien. Die situatie deed zich hier bij uitstek voor, nu voor Euromedica ompakking van het in Griekenland vervaardigde en aldaar op de markt gebrachte geneesmiddel noodzakelijk was en de wijze waarop aan een andere verpakking vorm zou worden gegeven onvoorspelbaar was. Daarbij overwoog het hof dat in deze zaak voldaan was aan de eis dat in de omschrijving van het verbod een afdoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod is begrepen, waarbij het verbod moet worden gelezen in verband met de daaraan voorafgaande overwegingen op grond waarvan de rechter tot het verbod is gekomen. Blijkens de overwegingen van het vonnis is het verbod immers beperkt tot inbreuken op het merk RENITEC door ompakking van het product in strijd met de ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG, waarin het hof voorshands de vereisten voor ompakking voldoende concreet omschreven achtte. De in die rechtspraak geformuleerde eis van voorafgaande kennisgeving aan de merkhouder is, zo oordeelt het hof, mede gegeven om de parallelimporteur de mogelijkheid te bieden het oordeel van de merkhouder te vernemen over de vraag of in het concrete geval inbreuk wordt gemaakt op het recht. Daarom faalt naar 's hofs oordeel ook het betoog van Euromedica omtrent de onaanvaardbaarheid van een aan het verbod te verbinden dwangsom. Voor het algemene verbod geldt bovendien het criterium van het Lexington-arrest (HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445).

3.4 Het middel stelt de ook in hoger beroep centraal staande vraag aan de orde of in een merkenzaak waarin het gaat om ompakking van merkgeneesmiddelen voor parallelimport, een algemeen verbod tot merkinbreuk, althans indien versterkt met een dwangsom, mede in het licht van het Europese mededingingsrecht, rechtens toelaatbaar is. De onderdelen 1-1.4 bevatten geen klachten. Onderdeel 2 richt zich met verschillende rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 4.3. Onderdeel 2.1 klaagt dat het hof met zijn hiervoor weergegeven overwegingen miskent dat in de ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG (nog) niet

voldoende concreet is omschreven welke voorwaarden de parallelimporteur moet eerbiedigen om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken, althans dat dit ten tijde van de uitspraak van de president in kort geding (9 juli 1999) nog niet het geval was en dat elk van de in die rechtspraak geformuleerde voorwaarden aanleiding geeft tot interpretatieve vragen, hetgeen, kort gezegd, tot rechtsonzekerheid voor de parallelimporteur leidt. Dit geldt, aldus het onderdeel, in ieder geval met betrekking tot de door het hof genoemde verplichting om met de ompakking reputatieschade te vermijden, welke instructie naar zijn aard al vaag is en tot verschillende beoordelingen zal leiden, en met betrekking tot de voorwaarde van de voorafgaande kennisgeving, reeds omdat eerst bij het van na het uitspreken van het verbod daterende arrest HvJEG 23 april 2002 (Boehringer Ingelheim) de voorafgaande kennisgeving als een voorwaarde geldt die de rechtmatige belangen van de merkhouder beoogt te beschermen. Het onderdeel beoogt voorts dat de voorwaarde van de voorafgaande kennisgeving door de parallelimporteur niet relevant is voor de vraag of de merkhouder zich tegen de ompakking kan verzetten en of een algemeen verbod tot merkinbreuk gerechtvaardigd is, omdat de voorwaarde van de voorafgaande kennisgeving weliswaar mede bedoeld is om de positie van de merkhouder te beschermen, doch de parallelimporteur niet gehouden is het terzake door de merkhouder gegeven oordeel te volgen, en het mag laten aankomen op het oordeel van de rechter, welke weg, aldus het onderdeel, door een algemeen verbod praktisch vrijwel wordt geblokkeerd, zeker als dit algemene verbod is versterkt met een dwangsom. Het onderdeel verwijt het hof ten slotte zijn oordeel dat in de ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG voldoende concreet omschreven is welke voorwaarden de parallelimporteur moet eerbiedigen om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken, onvoldoende (begrijpelijk) te hebben gemotiveerd, in het bijzonder doordat het hof niet, althans onvoldoende gemotiveerd, is ingegaan op het betoog van Euromedica, dat wat betreft de voorwaarde dat bij ompakking reputatieschade moet worden vermeden, sprake is van een casuïstische beoordeling die maakt dat de uitkomst van de rechterlijke toetsing niet (voldoende) voorspelbaar is.

Onderdeel 2.2 klaagt erover dat het hof niet, althans niet voldoende gemotiveerd is ingegaan op de stelling van Euromedica dat een algemeen verbod, versterkt met een dwangsom, resulteert in een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbepanking in de zin van art. 28 EG en dat nationale rechtsregels die een algemeen verbod mogelijk maken strijdig zijn met art. 28-30 EG. Voor zover het hof deze stelling (impliciet) heeft verworpen, heeft het volgens het onderdeel miskend dat een algemeen verbod tot merkinbreuk, althans indien versterkt met een (aanzienlijke) dwangsom, behoudens bijzondere omstandigheden, die door het hof niet zijn vastgesteld en ook niet anderszins zijn gebleken, niet gerechtvaardigd of toelaatbaar is, omdat een dergelijk algemeen verbod de merkhouder in

staat stelt de nationale markten af te schermen en de vrije handel binnen de EG ontoelaatbaar belemmert.

3.5.1 Bij de beoordeling van het middel dient het volgende te worden vooropgesteld. Onverminderd het bepaalde in art. 3:296 BW, dat in kort geding evenwel toepassing mist, is het, indien sprake is van een gedraging of een dreigende gedraging van de verwerende partij in strijd met hetgeen deze dient te doen of na te laten, in beginsel voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt om op grond van een afweging van de wederzijdse belangen te beslissen of hij desgevoerd een verbod of bevel zal opleggen en, indien hij daartoe overgaat, te bepalen hoe ver dat zich zal uitstrekken (vgl. HR 15 december 1995, nr. 15830, NJ 1996, 509). In het onderhavige geval is, zoals reeds is vastgesteld in het eerdere, tussen partijen gevoerde executiegeschil, dat heeft geleid tot het hierna te noemen arrest van 5 april 2002, door de president een algemeen verbod opgelegd. De draagwijdte van dat verbod is, naar de uitleg die het hof daaraan, in cassatie niet bestreden, heeft gegeven, niet beperkt tot de herhaling van de handelingen die aanleiding vormden voor het opleggen van dat verbod. Met betrekking tot de in een executiegeschil vereiste afbakening van de reikwijdte van zo een in algemene termen vervat verbod geldt, voor zover het betreft toekomstige handelingen, als maatstaf 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 (de aan HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445 ontleende zogeheten Lexingtonnorm; vgl. HR 5 april 2002, nr. C00/197, NJ 2003, 356).

3.5.2 Het hof heeft geoordeeld dat het verbod is beperkt tot inbreuken op het recht van Merck op het merk RE-NITEC door ompakking van het product met deze merknaam door Euromedica en dat het is gebaseerd op de ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG, waaraan het de gevolgtrekking heeft verbonden dat aldus aan de eis is voldaan dat in de omschrijving van het verbod een afdoende afbakening van de draagwijdte ervan is te vinden. Onderdeel 2.1 komt tevergeefs tegen dit oordeel op.

Het hof heeft kennelijk de hiervoor aan het slot van 3.5.1 bedoelde maatstaf gehanteerd en heeft bij de toepassing daarvan niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en zijn oordeel evenmin ontoereikend of onbegrijpelijk gemotiveerd. Het HvJEG heeft in zijn in een reeks van uitspraken ontwikkelde ompakkingsjurisprudentie, zoals in hoofdzaak weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.5 tot en met 5.8, een welomschreven opsomming gegeven van de eisen waaraan de parallelimporteur van merkgeneesmiddelen dient te voldoen. Nu het door de president gegeven verbod is beperkt tot gedragingen die, getoetst aan die rechtspraak, als inbreukmakend moeten worden bestempeld, is daarmee voldaan aan de eis dat het verbod toereikend is afgebakend. De omstandigheid dat ten tijde dat het verbod werd gegeven enkele van de van belang zijnde uitspraken van het Hv-

JEG nog niet waren gedaan, behoefde het hof niet van zijn oordeel te weerhouden. Anders dan het onderdeel betoogt, zijn de in de jurisprudentie van het HvJEG ontwikkelde voorwaarden ook niet onvoldoende concreet om als grondslag voor het opgelegde verbod te dienen. Daarbij moet worden bedacht dat het bezwaar dat wordt gevormd door enige onzekerheid, die mede wordt veroorzaakt doordat toekomstige rechtsontwikkelingen in een verbod niet kunnen worden verdisconteerd, eigen is aan ieder algemeen luidend verbod. Tegenover het belang van de partij tegen wie het verbod is uitgesproken bij het verkrijgen van zoveel mogelijk zekerheid omtrent de vraag welke gedragingen onder het verbod zijn begrepen, in het bijzonder wanneer aan het verbod een dwangsom is verbonden, staat het belang van de rechthebbende bij bescherming van zijn recht, in het bijzonder als het gaat om rechten als het onderhavige merkrecht, die doorgaans slechts effectief kunnen worden beschermd door een verbod van verdere of dreigende inbreuken (waarbij een rol speelt dat de schade van dergelijke inbreuken zich vaak moeilijk laat bepalen). Dit belang wint bovendien aan gewicht ten opzichte van het rechtszekerheidsbelang van de verwerende partij indien die partij zich in het verleden reeds aan inbreuk schuldig heeft gemaakt.

3.5.3 Aan de klachten van onderdeel 2.2 ligt de stelling ten grondslag dat een algemeen verbod als hier gegeven, versterkt met een dwangsom, ook indien het verbod is afgebakend als door het hof vastgesteld, resulteert in een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van art. 28 EG - en derhalve ongeoorloofd is - omdat het de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert. Het hierop toegespitste verweer in hoger beroep van Euromedica - waarvan de verwerping besloten ligt in 's hofs beslissing, zodat de in het onderdeel begrepen motiveringsklacht geen doel treft - berust op de gedachte dat de parallelimporteur, onder de dreiging van verbeurte van de dwangsom, door de merkhouder 'onder controle' wordt gehouden zolang hij niet zelf, door middel van een rechterlijke uitspraak in hoogste instantie, heeft aangetoond dat zijn (nieuwe) ompakking in overeenstemming is met de ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG.

Uitgangspunt bij de beoordeling van deze klacht is dat de regeling van de uitputting van het merkrecht in art. 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en de daarop gebaseerde ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG reeds de neerslag vormen van de afweging van enerzijds het belang van het in art. 28 (en 29) EG gewaarborgde vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschap en anderzijds het belang van de bescherming van de industriële eigendom die volgens art. 30 EG in- en uitvoerbeperkingen kan rechtvaardigen. Derhalve kan een aan een parallelimporteur van merkgeneesmiddelen opgelegd, met een dwangsom versterkt rechterlijk verbod dat is geënt op de ompakkingsjurisprudentie van

het HvJEG, zonder meer niet tot de gevolgtrekking leiden dat het verbod een 'maatregel van gelijke werking' inhoudt. Voor zover het onderdeel een daarop gerichte klacht inhoudt, faalt het. Voor zover wordt geklaagd dat dit anders is indien het gaat om een algemeen verbod met dwangsom, zoals hier aan de orde, omdat de parallelimporteur, teneinde het risico van het verbeurd raken van de dwangsom niet te lopen, geneigd is zekerheidshalve ook gedragingen te vermijden die hem op grond van regelgeving en rechtspraak zouden zijn toegestaan, miskent het onderdeel dat een algemeen verbod, naar hiervoor in 3.5.1 is overwogen, beperkt is tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het werd gegeven, daaronder begrepen zijn. Ook in zoverre mist het onderdeel dus doel.

#### 4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Euromedica in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Merck begroot op € 1.251,34 aan verschotten en € 1.365,- voor salaris.

---

#### Conclusie Advocaat-Generaal Mr. D.W.F. Verkade

##### 1. Inleiding

1.1. Deze zaak gaat over parallelimport door Euromedica van het geneesmiddel RENITEC vanuit Griekenland, waarbij Euromedica ompakkings- en heretiketteringshandelingen verrichtte. Volgens jurisprudentie van het HvJ EG is dit onder (gedetailleerde) voorwaarden toegelaten.

1.2. De president van de rechtbank oordeelde dat Euromedica aan enige voorwaarden niet had voldaan, en legde aan Euromedica een in algemene termen vervat bevel op om inbreuken op de rechten op het merk RENITEC te staken en gestaakt te houden. Een executiegeschil daarover leidde reeds tot HR 5 april 2002 (C00/197HR), NJ 2003, 356.

1.3. In cassatie is nu aan de orde of een dergelijk algemeen verbod, versterkt met een dwangsom, gegeven had mogen worden, gelet op de in het middel als onvoldoende richtinggevend bestempelde ompakkingsjurisprudentie van het HvJ EG, en gelet op het belang van de vrijheid van goederenverkeer in de EU.

##### 2. Feiten(1)

2.1. Merck & Co en Merck, Sharp en Dohme BV (hierna: MSD)(2), twee ondernemingen die behoren tot hetzelfde concern, houden zich bezig met de productie, verhandeling en distributie van farmaceutische producten. Een daarvan is het geneesmiddel enalapril, dat (in tabletvorm) onder het merk RENITEC wordt verhandeld ter behandeling van hoge bloeddruk en verminderde werking van het hart.

2.2. Merck & Co is exclusief rechthebbende in de Benelux op het (woord)merk RENITEC (geregistreerd in het Benelux-merkenregister onder nr. 386.634).

2.3. RENITEC is in Nederland als specialité ingeschreven door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen onder nummer RVG 10576.

2.4. MSD is op grond van een licentie van Merck & Co gerechtigd het product enalapril onder de naam RENITEC op de Nederlandse markt te brengen.

2.5. Vianex SA (hierna: Vianex) is licentiehouder van Merck & Co in Griekenland voor de productie en distributie van (onder meer) RENITEC.

2.6. BV Euromedica houdt zich eveneens bezig met de verhandeling en distributie van farmaceutische producten. Euromedica Holding is de holdingmaatschappij van BV Euromedica.

Euromedica is exclusief rechthebbende van het beeldmerk EM (in de Benelux geregistreerd onder nummer 543201).

2.7. Euromedica importeert sedert september 1997 via zogenaamde parallelimport het product RENITEC (enalapril) 20 mg vanuit Griekenland (waar het product door Vianex in licentie wordt geproduceerd), en brengt het product onder dezelfde merknaam op de Nederlandse markt.

Het product wordt hierbij vanuit de oorspronkelijke (Griekse) verpakking (te weten 10 stuks RENITEC 20 mg tabletten in een doordrukstrip per verpakking) omgepakt in een verpakking met 30 tabletten van 20 mg (3 strips van 10 tabletten per verpakking), waarbij de verpakking is voorzien van een sticker met daarop de aanduiding RENITEC 20 mg, de naam BV Euromedica Holding als registratiehouder, met daaronder de vermelding 'Farmaceutische groothandel', en het beeldmerk van Euromedica.

2.8. De parallelimport van het product RENITEC door Euromedica vanuit Griekenland naar Nederland is geregistreerd onder nummer RVG 21807/10576.

2.9.1. De rechtbank te Arnhem heeft in de bodemprocedure bij vonnis van 21 november 2002 een verklaring voor recht gegeven dat de vier RENITEC-verpakkingen van Euromedica, die voorwerp van geschil waren in de bodemprocedure, waaronder de verpakking waartegen Merck opkwam in de zaak die heeft geleid tot het vonnis van 9 juli 1999(3), inbreuk maken op het merkrecht van Merck & Co. Euromedica heeft tegen het vonnis van 21 november 2002 hoger beroep ingesteld.

2.9.2. Navraag via de griffie van het gerechtshof te Arnhem wees uit dat het vonnis d.d. 21 november 2002 bij arrest van 15 juni 2004 door dat hof is bekrachtigd. Het arrest is inmiddels gepubliceerd in IER 2004, nr. 92, p. 399.(4)

### 3. Procesverloop

3.1. Merck heeft Euromedica in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te Arnhem.

3.2. Merck heeft daarbij - verkort weergegeven - gevorderd om Euromedica te bevelen haar inbreuken op de merkrechten van Merck, in het bijzonder op het merk RENITEC, te staken en gestaakt te houden; te verbieden om het product c.q. de verpakking als in de dagvaarding bedoeld te verhandelen; te bevelen haar onrechtmatig handelen te staken; te bevelen volledig en schriftelijk opgave te doen van het aantal enalapril-verpakkingen dat zij heeft geïmporteerd (en in voorraad

heeft), alsmede volledig en schriftelijk opgave te doen van degenen aan wie het product is geleverd; Euromedica te veroordelen een brief naar aanleiding van het vonnis te sturen aan alle afnemers, een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen; en voorts om Euromedica te veroordelen tot betaling van een bedrag van f 100.000,-, althans een in goede justitie te bepalen bedrag wegens schadevergoeding, en tot betaling van de kosten van het geding.

3.3. Merck heeft aan deze vorderingen ten grondslag gelegd - kort samengevat - dat Euromedica door de met de jurisprudentie van het HvJ EG strijdige wijze van parallelimport/ompakking inbreuk maakt op het recht op het merk RENITEC en jegens Merck onrechtmatig handelt.

Euromedica wordt in het bijzonder verweten de oorspronkelijke fabrikant van tevoren niet van de parallelimport en de ompakking op de hoogte te hebben gesteld, en deze fabrikant geen sample van het omgepakte product te hebben toegezonden, de naam van de oorspronkelijke fabrikant niet op de verpakking te hebben vermeld, en op de verpakking en de bijsluiter het merk van Euromedica te hebben afgebeeld.

3.4. Euromedica heeft hiertegen in essentie aangevoerd dat Merck op de hoogte was, althans had kunnen zijn, van de verlening van de parallelregistratie van Euromedica voor het product RENITEC, welke registratie is gepubliceerd in de Staatscourant; dat het product RENITEC moet worden omgepakt om het geschikt te maken voor de Nederlandse markt; dat de door Euromedica gehanteerde verpakking en bijsluiter voldoen aan de geldende regelgeving; dat op de verpakking de merknaam van het product alsmede de naam van Euromedica als 'ompakker' (importeur) is vermeld, en dat Euromedica naast haar handelsnaam ook haar logo (beeldmerk) op de verpakking heeft aangebracht, hetgeen volgens haar geoorloofd is.

3.5. Bij vonnis van 9 juli 1999 heeft de president onder meer het volgende dictum uitgesproken:

'5.1. beveelt BV Euromedica en Euromedica Holding om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de inbreuken op de merkrechten van Merck ten aanzien van het merk RENITEC te staken en gestaakt te houden;

(...)

5.4. veroordeelt BV Euromedica en Euromedica Holding om ingeval zij in gebreke blijven aan de hiervoor onder 5.1. en 5.3 gegeven bevelen te voldoen en/of het onder 5.2 opgenomen verbod overtreden, aan Merck te betalen een dwangsom van f 10.000,- (tienduizend gulden) per overtreding, echter tot een maximum van in totaal f 1.000.000,- (een miljoen gulden).'

3.6. De overwegingen van de president kunnen als volgt worden samengevat. Weliswaar is het tot op zekere hoogte noodzakelijk om het product RENITEC om te pakken en van een nieuwe bijsluiter te voorzien (rov. 4.4), doch dit neemt niet weg dat Euromedica niet tot deze ompakking en verdere verhandeling van het product RENITEC had mogen overgaan, alvorens de merkgerechtigde van het product van de ompakking in kennis te stellen, hetgeen Euromedica ten onrechte niet

heeft gedaan. Euromedica wordt derhalve niet geacht met instemming van Merck de omgepakte verpakking van het product RENITEC op de Nederlandse markt te brengen (rov. 4.5). De ompakking is voorts veel ingrijpender dan noodzakelijk en op zodanige wijze uitgevoerd dat Merck & Co als merkhouders het recht heeft zich daartegen te verzetten (rov. 4.6). Euromedica heeft in strijd met de door het HvJ EG gestelde eis verzuimd om op de buitenverpakking duidelijk de naam van de fabrikant en/of de merkgerechtigde te vermelden (rov. 4.6.1). Bovendien heeft Euromedica op de buitenverpakking en op de bijsluiters haar eigen naam 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 en dat het product (mede) onder toezicht van Euromedica is gefabriceerd, waardoor gevaar voor verwarring ten aanzien van de herkomst van het product wordt gecreëerd (rov. 4.6.2). Op grond van een en ander verzet Merck zich terecht tegen het gebruik van haar merk RENITEC door Euromedica (rov. 4.7).

3.7. Euromedica is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te Arnhem. Blijkens de grief(5) heeft Euromedica er met name - kort weergegeven - over geklaagd dat het door Merck onder petitum A gevorderde bevel door de president sub 5.1 gegeven op de hiervoor onder 3.5 aangegeven wijze ongemotiveerd is toegewezen, dat een dergelijk algemeen verbod niet voldoet aan de eis dat in de omschrijving ervan een afdoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod is begrepen, en dat de sanctie (de dwangsom) niet passend is.

3.8. Merck heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

3.9. Het hof heeft bij arrest van 8 april 2003 het vonnis waarvan beroep bekrachtigd, met dien verstande dat het aan Euromedica opgelegde bevel om de inbreuken op de merkrechten van Merck ten aanzien van het merk RENITEC te staken en gestaakt te houden en de daarop betrekking hebbende dwangsomveroordeling, beperkt worden tot de merkrechten van Merck & Co ten aanzien van het merk RENITEC.(6)

3.10. Het hof heeft, voor zover in cassatie van belang, geoordeeld:

'4.1 Het hof stelt ambtshalve voorop dat het in dit kort geding zijn uitspraak in beginsel dient af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter in het vonnis van 21 november 2002. In dit verband is in de eerste plaats van belang dat de bodemrechter onder 34 van genoemd vonnis heeft beslist dat het enkel de merkhouders Merck & Co Inc is die zich kan verzetten tegen het op de markt brengen van de vier RENITEC-ompakkingen. Dit betekent dat het door de president in het vonnis van 9 juli 1999 onder 5.1 gegeven bevel en de daarop betrekking hebbende dwangsomveroordeling onder 5.4 alleen nog gelden voor de merkrechten van Merck & Co Inc ten aanzien van het merk RENITEC. In de tweede plaats overweegt het hof dat de door de bodemrechter gegeven verklaring voor recht er op zichzelf niet aan in de weg staat dat het hof in het onderhavige

kort geding een oordeel geeft over de vraag of de kortgedingrechter een algemeen verbod van merkinbreuk, gesanctioneerd door een dwangsom, kan geven.

4.2 Euromedica voert als grief aan dat in een zaak als de onderhavige, waarin het gaat om het ompakken van merkgeneesmiddelen door een parallelimporteur, niet met een rechterlijk algemeen verbod mag en kan worden volstaan. Volgens Euromedica kan de ompakkingsrechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) tot een gecompliceerde feitelijke en juridische discussie tussen merkhouders en importeurs aanleiding geven met uiteenlopende rechterlijke beslissingen in dezelfde zaak, waardoor de uitkomst nauwelijks voorspelbaar is. Een algemeen verbod voldoet dan niet aan het vereiste dat in de omschrijving van het verbod voldoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod is begrepen. Euromedica voegt daaraan toe dat een algemeen verbod in het geval van ompakking in feite erop neerkomt dat degene aan wie het wordt opgelegd, genoodzaakt wordt vanwege de te grote rechtsonzekerheid om af te zien van ompakking en dus van parallelvoer. Het is bij een algemeen verbod zoals gegeven in de onderhavige zaak in elk geval onaanvaardbaar om dat te sanctioneren met een dwangsom, aldus Euromedica.

4.3 Het hof verwierpt de grief. Voor een algemeen verbod kan aanleiding zijn in een situatie waarin nieuwe merkinbreuken dreigen, maar de vorm waarin dat zal geschieden niet goed valt te voorzien. Die situatie deed zich bij uitstek voor in de onderhavige zaak. Immers, het was voor Euromedica als parallelimporteur van het in Griekenland vervaardigde en aldaar op de markt gebrachte geneesmiddel RENITEC noodzakelijk om dit geneesmiddel om te pakken, waaronder begrepen het voorzien van de oorspronkelijke verpakking van een etiket met daarop onder meer de Nederlandstalige gegevens met betrekking tot het product, het parallelregistratienummer en de naam van de parallelimporteur als registratiehouder. Gegeven deze noodzaak tot ompakking voor Euromedica en de onvoorspelbaarheid van de wijze waarop aan een andere ompakking zou worden vormgegeven, bestond een reële dreiging van nieuwe inbreuken op het merkrecht van Merck & Co Inc, waardoor toewijzing van het gevorderde algemeen verbod gerechtvaardigd was. Daarbij overweegt het hof dat in de onderhavige zaak voldaan is aan het vereiste dat in de omschrijving van het verbod een afdoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod is begrepen, waarbij het verbod moet worden gelezen in verband met de daaraan voorafgaande overwegingen op grond waarvan de rechter tot het verbod is gekomen. Immers, het 1e verbod is blijkens de overwegingen in het vonnis beperkt tot de inbreuken op de merkrechten van Merck & Co Inc ten aanzien van het merk RENITEC door ompakking van het product met deze merknaam door Euromedica (rechtsoverweging 4.3) en is gebaseerd op de ompakkingsjurisprudentie van het HvJ EG. Naar het voorlopig oordeel van het hof is in deze jurisprudentie voldoende concreet omschreven

welke voorwaarden de parallelimporteur moet eerbiedigen om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken, zoals voorafgaande kennisgeving aan de merkhouder en dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk niet mag schaden (de nieuwe verpakking mag niet gebrekkig, slecht of slordig zijn, waarbij zwaardere eisen mogen worden gesteld naar gelang het betrokken product eerder door consumenten dan door professionele gebruikers zal worden gekocht en gebruikt). De voorwaarde van de voorafgaande kennisgeving aan de merkhouder is bedoeld om diens positie te beschermen, maar biedt tevens aan de parallelimporteur de mogelijkheid om te vernemen of een voorgenomen ompakking naar het oordeel van de merkhouder in het concrete geval inbreuk maakt op het specifieke voorwerp van het merk.

Gelet op het voorgaande faalt ook het betoog van Euromedica dat het onaanvaardbaar is om het gegeven algemeen verbod te sanctioneren met een dwangsom. Voor een dergelijk algemeen verbod geldt bovendien het criterium van het Lexington-arrest van de Hoge Raad (3 januari 1964, NJ 1964/445) 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 de rechter verboden, opleveren."

3.11. Euromedica heeft hiertegen - tijdig(7) - cassatieberoep ingesteld. Merck & Co heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.(8) Beide partijen hebben de zaak schriftelijk toegelicht.

3.12. Opgemerkt zij dat zich gedurende onderhavige appelprocedure(9) en de reeds genoemde bodemprocedure (zie nrs. 2.9.1 en 2.9.2 supra), tussen partijen een executiegeschil heeft ontwikkeld omtrent de vraag of Euromedica met een aangepaste verpakking en met de bijsluiter bij die verpakking (nog steeds) inbreuk maakte op het merkrecht van Merck & Co als in het kortgedingvonnis van 9 juli 1999 bedoeld.(10)

De president van de rechtbank te Arnhem heeft bij vonnis van 17 december 1999 geoordeeld dat bij deze nieuwe 'ompakking' geen sprake is van inbreuk op het merkrecht van Merck, doch het gerechtshof te Arnhem heeft in een arrest van 9 mei 2000 geoordeeld dat daarbij wel sprake is van merkinbreuk en heeft dit vonnis vernietigd. In het tegen dit arrest ingestelde cassatieberoep heeft de Hoge Raad op 5 april 2002(11) het bestreden arrest vernietigd en het geding ter verdere behandeling en beslissing verwezen naar het gerechtshof te Amsterdam. Bij arrest van 27 november 2003 heeft dat hof geoordeeld dat er sprake is van merkinbreuk als in het kort-gedingvonnis van 9 juli 1999 bedoeld, en het vonnis van de president van de rechtbank Arnhem van 17 december 1999 (wederom) vernietigd.(12)

In het vervolg van deze conclusie zal ik enkele malen op het hier genoemde arrest van de Hoge Raad van 5 april 2002 terugkomen.

4. Het cassatiemiddel

4.1. Het cassatiemiddel keert zich, blijkens onderdeel 2(13), tegen rov. 4.3 van het bestreden arrest en strekt ten betoge dat het hof hierin heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel zijn oordeel onvoldoende (begrijpelijk) heeft gemotiveerd. De klacht wordt in onderdelen 2.1 en 2.2 nader uitgewerkt.

4.2. Onderdeel 2.1 voert in de eerste plaats aan dat het hof heeft miskend dat in de ompakkingsjurisprudentie van het HvJ EG (nog) niet voldoende concreet omschreven is welke voorwaarden de parallelimporteur moet eerbiedigen om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken, althans dat dit ten tijde van de uitspraak van de president in kort geding (9 juli 1999) nog niet het geval was. Elk van de vijf in die rechtspraak genoemde voorwaarden geeft volgens het onderdeel aanleiding tot interpretatieve vragen, hetgeen tot gevolg heeft dat de parallelimporteur onvoldoende betrouwbaar houvast heeft om met zekerheid te weten of te voorspellen of een ompakking van het geneesmiddel de toetsing aan de jurisprudentie (en aan een algemeen verbod tot merkinbreuk door ompakking) met succes doorstaat. Dit betekent, aldus het onderdeel, dat de onvoorspelbaarheid van de wijze waarop aan een andere ompakking zou worden vormgegeven niet alleen aan de parallelimporteur valt toe te rekenen, maar (minst genomen) evenzeer zijn oorzaak vindt in de ompakkingsjurisprudentie van het HvJ EG.

4.3. Het voorgaande geldt, aldus de klacht, in ieder geval met betrekking tot (i) de door het hof genoemde verplichting om met de ompakking reputatieschade te vermijden, welke instructie naar zijn aard al vaag is en tot verschillende beoordelingen zal leiden, en met betrekking tot (ii) de voorwaarde van de voorafgaande kennisgeving, reeds omdat eerst bij het arrest van het HvJ EG van 23 april 2002(14) de voorafgaande kennisgeving niet als een zuiver formeel vereiste is aangemerkt, maar als een voorwaarde die de rechtmatige belangen van de merkhouder beoogt te beschermen. Dit arrest dateert, evenals het voor de ompakkingsjurisprudentie evenzeer relevante Upjohn-arrest(15), van na de datum (9 juli 1999) waarop in casu het algemeen verbod is gegeven, zodat in elk geval in zoverre op dat moment de ompakkingsjurisprudentie (nog) niet als voldoende concreet omschreven kan worden aangemerkt, aldus nog steeds het onderdeel.

4.4. Het onderdeel betoogt voorts dat de voorwaarde van de voorafgaande kennisgeving de parallelimporteur, die aldus het hof in rov. 4.3, (tevens) de mogelijkheid biedt om te vernemen of een voorgenomen ompakking naar het oordeel van de merkhouder in het concrete geval inbreuk maakt op het merk, niet relevant is voor de vraag of de merkhouder zich tegen de ompakking kan verzetten en of een algemeen verbod tot merkinbreuk gerechtvaardigd is, omdat de voorwaarde van de voorafgaande kennisgeving weliswaar mede bedoeld is om de positie van de merkhouder te beschermen, doch de parallelimporteur niet gehouden is het terzake door de merkhouder gegeven oordeel te volgen, en het mag laten aankomen op het oordeel van de rechter. Die - beslissende - weg wordt, aldus het onderdeel, door een algemeen verbod weliswaar

theoretisch niet maar praktisch wel vrijwel geblokkeerd, zeker als dit algemeen verbod is versterkt met een dwangsom.

4.5. Het onderdeel verwijt het hof ten slotte zijn oordeel, dat in de ompakkingsjurisprudentie van het HvJ EG voldoende concreet omschreven is welke voorwaarden de parallelimporteur moet eerbiedigen om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken, onvoldoende (begrijpelijk) te hebben gemotiveerd met de verwijzing naar de voorwaarden van voorafgaande kennisgeving en van het vermijden van reputatieschade. Het formele vereiste van voorafgaande kennisgeving is immers pas recentelijk door het HvJ EG tot eenduidige voorwaarde gemaakt, en voorts is het hof niet, althans onvoldoende gemotiveerd ingegaan op het betoog van Euromedica, dat wat betreft de voorwaarde dat bij ompakking reputatieschade moet worden vermeden sprake is van een casuïstische beoordeling die maakt dat de uitkomst van de rechterlijke toetsing niet (voldoende) voorspelbaar is.(16)

4.6. Onderdeel 2.2 klaagt erover dat het hof niet, althans niet voldoende gemotiveerd is ingegaan op de stelling van Euromedica dat een algemeen verbod, versterkt met een dwangsom, resulteert in een maatregel van gelijke werking als een kwalitatieve invoerbepaling in de zin van art. 28 EG en dat nationale rechtsregels die een algemeen verbod mogelijk maken strijdig zijn met artt. 28-30 EG.(17) Voor zover het hof deze stelling (impliciet) heeft verworpen, heeft het volgens het onderdeel miskend dat een algemeen verbod tot merk-inbreuk, althans zo'n algemeen verbod versterkt met een (aanzienlijke) dwangsom, behoudens bijzondere omstandigheden, die door het hof niet zijn vastgesteld en ook niet anderszins zijn gebleken, niet gerechtvaardigd of toelaatbaar is, omdat een dergelijk algemeen verbod de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en de vrije handel binnen de EG ontoelaatbaar belemmert.

4.7. Alvorens deze klachten te bespreken zal ik enige inleidende beschouwingen wijden aan twee 'achtergronden'. Eerst ga ik in op de jurisprudentie van het HvJ EG omtrent de zogenaamde ompakkingsproblematiek, voor zover voor onderhavige zaak relevant.(18) Vervolgens ga ik in op het leerstuk van een in algemene bewoordingen vervat verbod.

## 5. Communautaire ompakkingsjurisprudentie

5.1. Het merkenrecht kent met de zogenaamde (communautaire) uitputtingsregel een beperking van het exclusieve recht van de merkhouder om een derde het gebruik van zijn merk te verbieden. Deze regel is neergelegd in art. 7 Merkenrichtlijn(19) en art. 13.A lid 9 van de Benelux-Merkenwet (hierna: BMW)(20).

5.2. Artikel 7 Merkenrichtlijn luidt:

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.

Artikel 13.A lid 9 BMW bevat een vrijwel gelijklopende - en in ieder geval gelijk uit te leggen - bepaling. Blijkens de rechtspraak van het HvJ EG beoogt de uitputtingsregel met name de fundamentele belangen van de bescherming van het merkenrecht met die van het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten te verzoenen.(21) Daarbij is enerzijds te bedenken dat het merkenrecht een ook in de jurisprudentie van het HvJ EG hoog gewaardeerd rechtsgoed is. Daarbij is anderzijds evenwel te bedenken dat het vrij verkeer van goederen in een gemeenschappelijke markt tot de hoogste rechtsgoederen van het EG-Verdrag behoort. En het zijn nu juist de zgn. parallelimporteurs(22) zoals in casu Euromedica, die, alert als zij zijn op nog bestaande prijsverschillen tussen verschillende lidstaten, de motoren zijn bij het slechten van nationale handelsmuren die (via merkenrecht of anderszins) zo'n gemeenschappelijke markt belemmeren.

5.3. De uitputtingsregel vormt de achtergrond voor de beoordeling van gevallen, als de onderhavige, waarin een parallelimporteur producten die door een octrooi- en/of merkhouder in een lidstaat op de markt zijn gebracht inkoopt, ompakt en ze in een andere lidstaat weer in de handel brengt.

5.4. Het HvJ EG heeft zich de afgelopen decennia - ook voor de inwerkingtreding van de Merkenrichtlijn(23) en niet uitsluitend in merkenrechtelijke zaken of in geneesmiddelenompakkingskwesies - verschillende malen over de hieraan verbonden problematiek gebogen.(24)

5.5. In het op 11 juli 1996 gewezen arrest Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova heeft het HvJ EG de met name in het Hoffman-La Roche/Centrafarm-arrest van 1978 neergelegde voorwaarden waaronder een merkhouder zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product dat is omgepakt door de importeur, uitgewerkt en aangevuld.

's Hof's samenvattende oordeel luidde:(25)

'79. Gezien al deze overwegingen, moet [...] worden geantwoord, dat artikel 7, lid 2, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch produkt, wanneer de importeur het in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij

- [i] komt vast te staan, dat het gebruik van het merkenrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte produkten onder dit merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten zal bijdragen. Dit is met name het geval, wanneer de merkhouder in verschillende Lid-Staten een identiek farmaceutisch produkt in verschillende verpakkingen in het verkeer heeft gebracht en de ompakking door de importeur enerzijds noodzakelijk is voor de verhandeling van het produkt in de Lid-Staat van invoer, en anderzijds is geschied onder zodanige omstandigheden dat de oorspronkelijke toestand van het produkt niet kan worden aangetast. Deze voorwaarde betekent echter niet, dat moet worden

aangetoond dat de merkhouder opzettelijk heeft getracht de markten van Lid-Staten af te schermen;

- [ii] wordt aangetoond, dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende produkt niet kan aantasten. Dit is met name het geval, wanneer de importeur zich heeft beperkt tot handelingen die geen enkel gevaar van aantasting opleveren, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van doordrukstrips, flesjes, buisjes, ampullen of inhalatiesprays uit hun oorspronkelijke buitenverpakking en het in een nieuwe buitenverpakking plaatsen ervan, het aanbrengen van stickers op de binnenverpakking van het produkt, het bijvoegen van een nieuwe bijsluiters informatie, dan wel het bijvoegen van een accessoire. De nationale rechter dient na te gaan, of de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende produkt niet indirect wordt aangetast, doordat met name de buiten- of binnenverpakking van het omgepakte produkt of de nieuwe bijsluiters of de nieuwe informatie bepaalde belangrijke gegevens niet bevat of onjuiste informatie bevat, of een door de importeur aan de verpakking toegevoegd accessoire bedoeld voor de inname en dosering van het produkt niet strookt met de door de fabrikant beoogde gebruiksaanwijzing en dosering;

- [iii] op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het produkt heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant, met dien verstande dat deze vermeldingen zodanig moeten zijn afgedrukt dat zij kunnen worden begrepen door iemand met een normaal gezichtsvermogen en normale oplettendheid. Voorts moet de herkomst van een niet van de merkhouder afkomstig accessoire op zodanige wijze zijn aangegeven, dat elke indruk dat de merkhouder daarvoor verantwoordelijk zou zijn, wordt weggenomen. Daarentegen behoeft niet te worden vermeld, dat de ompakking zonder toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden;

- [iv] de presentatie van het omgepakte produkt de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en

- [v] de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het omgepakte produkt op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte produkt levert.'

5.6. Ten aanzien van de voorwaarden dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk/de merkhouder niet mag schaden, onderscheidenlijk dat de merkhouder van te voren moet worden geïnformeerd, had het HvJ EG voorafgaand nog het volgende overwogen:

'75. Zelfs wanneer de verpakking de naam vermeldt van degene die het produkt 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 produkt. In dat geval heeft de merkhouder een gerechtvaardigd belang, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, om zich tegen de verhandeling van het produkt te kunnen verzetten. Om te beoordelen of de presentatie van het omgepakte produkt de reputatie van het merk kan schaden, moeten de aard van het produkt en de

markt waarvoor het is bestemd, in aanmerking worden genomen.

76. Wat farmaceutische produkten betreft, moet worden vastgesteld, dat het gaat om een gevoelig gebied waarop het publiek bijzonder veeleisend is met betrekking tot de kwaliteit en de integriteit van het produkt, en dat de presentatie van het produkt bij het publiek dienaangaande vertrouwen kan wekken. Een defecte verpakking, een verpakking van slechte kwaliteit of een slordige verpakking kan derhalve de reputatie van het merk schaden.

77. De eisen waaraan de presentatie van een farmaceutisch produkt moet voldoen, verschillen evenwel naargelang het gaat om een produkt dat aan ziekenhuizen wordt verkocht dan wel via de apotheek aan de consument. In het eerste geval worden de farmaceutische produkten aan de patiënt toegediend door bevoegde personen, voor wie de presentatie van het produkt niet zo belangrijk is. In het tweede geval is de presentatie van het produkt voor de consument van groter belang, ook al kan de omstandigheid dat het gaat om produkten die worden voorgeschreven door een arts, bij de consument reeds een zeker vertrouwen wekken in de kwaliteit van het produkt.

78. Ten slotte moet de merkhouder, zoals het Hof in het arrest Hoffman-La Roche heeft verklaard, tevoren ervan in kennis worden gesteld dat het omgepakte produkt op de markt wordt gebracht. Bovendien kan de merkhouder eisen, dat de importeur hem voor de verkoop een exemplaar van het omgepakte produkt levert om te kunnen beoordelen, of door de ompakking de oorspronkelijke toestand van het produkt niet direct of indirect is aangetast en of de presentatie na de ompakking de reputatie van het merk niet schaadt. Dit vereist stelt de merkhouder tevens in staat, zich beter te beschermen tegen de activiteiten van vervalsers.'

5.7. In het Loendersloot/Ballantine-arrest (1997) oordeelde het HvJ EG in rov. 33 dat bij de beoordeling van de vraag of de reputatie van het merk te lijden heeft van een inadequate presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product, de rechter onder meer rekening dient te houden met het belang dat de merkhouder heeft bij bescherming van het luxe-imago van zijn producten en van de omvang van de reputatie die hij geniet. Het ging hier ging om het heretiketteren van whiskyflessen, en het oordeel ligt in de lijn van de farmaceutica-jurisprudentie waarbij het ompakken niet 'slordig' mag gebeuren.

5.8. Vervolgens noem ik het arrest Boehringer Ingelheim e.a./Swingward e.a. van 2002, waarin het HvJ EG wederom nadere vragen heeft beantwoord, onder meer over het vereiste van voorafgaande kennisgeving. Ik citeer:

'61. Volgens de rechtspraak van het Hof moet de parallelimporteur die een merkgeneesmiddel ompakt, de merkhouder tevoren ervan in kennis stellen dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht (zie arrest Hoffmann-La Roche, reeds aangehaald, punt 12). Bovendien moet hij de merkhouder op diens verzoek voor het in de verkoop brengen een exemplaar van het omgepakte product verstrekken. Dit laatste vereist stelt de

merkhouders in staat te beoordelen, of door de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product niet direct of indirect wordt aangetast en of de presentatie na de ompakking de reputatie van het merk niet schaadt. Het stelt de merkhouders tevens in staat, zich beter te beschermen tegen de activiteiten van vervalzers (zie arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, punt 78).

62. De in het voorgaande punt genoemde voorwaarden beogen de rechtmatige belangen van de merkhouders te beschermen. Zoals door verzoeksters in de hoofdgedingen is opgemerkt, levert naleving van deze voorwaarden nauwelijks reële praktische problemen op voor de parallelimporteur, op voorwaarde dat de merkhouders binnen een redelijke termijn op de kennisgeving reageert. De goede werking van het stelsel van kennisgeving veronderstelt immers dat elk der belanghebbende partijen zich loyaal inzet om de rechtmatige belangen van de andere partij in acht te nemen.

63. In antwoord op de verzoeken van de verwijzende rechter om verduidelijkingen met betrekking tot deze vereisten, moet in de eerste plaats worden vastgesteld dat blijkens het antwoord op de eerste, de tweede, de vierde en de achtste vraag de parallelimporteur in ieder geval de voorwaarde van voorafgaande kennisgeving moet naleven om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken. Indien de parallelimporteur deze voorwaarde niet naleeft, mag de merkhouders zich tegen het op de markt brengen van het omgepakte geneesmiddel verzetten.

64. In de tweede plaats moet worden vastgesteld, dat de parallelimporteur zelf de merkhouders van de voorgenomen ompakking in kennis moet stellen. Het volstaat niet dat de merkhouders op de hoogte wordt gebracht via andere bronnen, bijvoorbeeld via de autoriteit die een vergunning voor parallelimport aan de importeur verleent.

65. In de derde plaats heeft het Hof zich in zijn rechtspraak niet uitgelaten over de termijn die aan de merkhouders moet worden toegekend om op het voornemen van ompakking van het geneesmiddel met zijn merk te reageren.

66. Dienaangaande is het vanzelfsprekend dat, gelet op het doel van de kennisgeving aan de merkhouders, deze over een redelijke termijn moet beschikken om op het voornemen van ompakking te reageren. Evenwel moet ook rekening worden gehouden met het belang van de parallelimporteur om het geneesmiddel zo spoedig mogelijk na het verkrijgen van de noodzakelijke vergunning van de bevoegde autoriteiten op de markt te kunnen brengen.

67. In geval van betwisting staat het aan de nationale rechter om onder inaanmerkingneming van alle relevante omstandigheden te beoordelen, of de merkhouders over een redelijke termijn heeft beschikt om op het voornemen van ompakking te reageren. Rekening houdend met de in het dossier verstrekte gegevens, moet een termijn van vijftien werkdagen redelijk worden geacht wanneer de parallelimporteur ervoor heeft gekozen de merkhouders bij de kennisgeving tegelijkertijd een exemplaar van het omgepakte geneesmiddel te ver-

strekken. Daar deze termijn van indicatieve aard is, staat het de parallelimporteur vrij een kortere termijn te stellen en kan de merkhouders verzoeken om een langere termijn om te reageren dan die welke de parallelimporteur hem heeft toegekend.'

5.9. Tot zover de te dezen relevante(26) jurisprudentie van het HvJ EG omtrent de voorwaarden waaraan een parallelimporteur moet voldoen om omgepakte producten in het verkeer te mogen brengen. Op bij het HvJ EG nog aanhangige vragen kom ik terug in nr. 7.17.

5.10. In zijn noot bij het arrest van de Hoge Raad van 5 april 2002 in het executiegeschil tussen partijen, heeft Speyart erop gewezen dat de vele voorwaarden waaraan de parallelimporteur moet voldoen in een aantal gevallen (Speyart noemt er vijf) onderling spanning oproepen, zodat 'de parallelimporteur het [eigenlijk] nauwelijks goed kan doen', en 'de rechthebbende makkelijk spel heeft om ompakken voor de rechter zo te presenteren dat het voldoen aan een van de vereisten automatisch leidt tot het niet voldoen aan een ander vereiste.'(27) Speyart herinnert in dit verband ook aan waarschuwend opmerkingen van A-G Langemeijer in zijn conclusie in deze zaak (in nr. 2.22): 'Er moet voor worden gewaakt dat een merkhouders niet door de wijze waarop hij zijn merk op de oorspronkelijke verpakking afdrukt het voor de parallelimporteur onmogelijk of praktisch onmogelijk maakt een sticker met de voorgescreven patiënteninformatie aan te brengen zonder dat de sticker het oorspronkelijke merk van de merkhouders voor een gedeelte bedekt.'

6. Het in algemene bewoordingen vervatte verbod of bevel

6.1. Het leerstuk van de toelaatbaarheid van een in algemene termen vervat rechterlijk verbod en de toetsing van overtreding daarvan in een executiegeschil, is, naar Nederlands recht, neergelegd in langjarige, onmiskenbaar constante en consistente rechtspraak van de Hoge Raad.

De aanleiding tot een in algemene termen vervat verbod kan gevonden worden in een dreiging van nieuwe rechtsinbreuken, terwijl de vorm waarin dit zal geschieden niet goed valt te voorspellen.

6.2. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat bij de beslissing omtrent de vraag of er termen aanwezig zijn om een verbod te geven en hoe ver zich dit moet uitstrekken, de afweging van de wederzijdse belangen uitsluitend ter beoordeling staat van de rechter die over de feiten oordeelt(28) en dat het ook bij de vraag of aan een verbod een dwangsom moet worden verbonden om een discretionaire bevoegdheid van de rechter gaat, welke hantering in cassatie in beginsel niet kan worden getoetst(29). Voorts herinner ik eraan dat de aard van een kort geding meebrengt dat er geen uitvoerige motivering is vereist.(30)

6.3. Ieder verbod, dus ook een algemeen verbod, moet evenwel voldoen aan het vereiste dat het een voldoende afbakening bevat ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod is begrepen.

6.4. In de zaak die leidde tot het bekende Lexington-arrest van 1964(31) had het hof een verbod opgelegd in de volgende algemene bewoordingen:

'elk gebruik in Nederland van het woordmerk Lexington, of van enig ander merk dat daarmee in hoofdzaak overeenstemt, dan wel met het merk Lexington zodanig overeenstemt dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, voor zover dat merk dient ter onderscheiding van, of op andere wijze verband houdt met niet van [de merkhouder] afkomstige sigaretten of daaraan soortgelijke waren'.

De Hoge Raad oordeelde:

(i) dat een verbod, gegeven naar aanleiding van een bepaalde inbreuk op een merkrecht zich niet behoeft te beperken tot een verbod van de herhaling van de inbreuk in dezelfde vorm als die waarin zij werd gepleegd, doch zich bij het bestaan van een dreiging van inbreuk in andere vormen ook tot die andere vormen kan uitstrekken;

(ii) 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;

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

(iv) en dat een redelijke uitlegging van een verbod als het onderhavige 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 de rechter verboden, opleveren.(32)

Ik benadruk dat de Lexington-jurisprudentie niet alleen de maatstaf aanreikt voor de beoordeling van de vraag of bepaalde handelingen al dan niet tot de kring van de verboden gedragingen behoren(33) (hierboven onder (iv), doch tevens een voldoende afbakening veronderstelt (zie hierboven onder (iii)).(34) Aan een en ander werd - blijkens de verwerping van het beroep door de Hoge Raad - in het gegeven geval voldaan geacht.

6.5. De discussie in de literatuur over de vraag of de interpretatieregule uit het Lexington-arrest voor alle verboden geldt, dan wel alleen voor verboden in algemene termen vervat, en de daaraan gekoppelde vraag wanneer van een in algemene termen vervat verbod kan worden gesproken,(35) kan ik hier in het midden laten.

Uit het arrest van de Hoge Raad van 5 april 2002 (C00/197)(36), gewezen tussen dezelfde partijen als nu, in executiegeschil naar aanleiding van hetzelfde conflict, volgt m.i. dat de Lexington-jurisprudentie ook thans (minst genomen(37)) in de rede ligt. In dat arrest heeft uw Raad immers in rov. 3.3 vooropgesteld:

'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. Daarentrent 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).(38) 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)'.

Vervolgens heeft uw Raad in rov. 3.4.1 geoordeeld:

'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).'

6.6. Aan deze vooropstellingen moge ik het volgende toevoegen.

Het 'Lexington'-systeem van de Hoge Raad werkt - ceteris paribus - overwegend in het voordeel van de (oorspronkelijk) eiser, en in het nadeel van de oorspronkelijk gedaagde. Ik meen niet naar literatuurplaatsen ter ondersteuning van deze stelling te hoeven zoeken(39): de praktijk laat het zien.

Toen ik nog advocaat was, met name in zaken betreffende het recht van de intellectuele eigendom, kon ik mij in gevallen van optreden voor eisers vaak koesteren in het comfortabele gevoel dat ik (altijd kampend met tijdgebrek, natuurlijk) mij niet te veel zorgen behoefde te maken over de formulering van het petitum: dankzij 'Lexington', en ook omdat de rechter, als hij onverhoopt geen algemeen dictum zou willen uitspreken, de doorsnee-houding had dat bij een te ruim geformuleerd petitum het (wel toewijsbare) mindere in het meerdere besloten werd geacht. Aan eisende zijde behoefde ik dus ook geen (uitgewerkte) subsidiaire varianten aan te dragen (die misschien nog wel als zwaktebod zouden kunnen overkomen...).

Als ik aan gedaagde zijde moest optreden, had ik hier ook mee te maken. Ik kon, na het gemotiveerde primaire verweer dat de vordering nergens op sloeg, een algemeen c.q. notoir te ruim petitum (zonder subsidiaire varianten) dus niet pareren met de stelling dat het te ruim was, en dat daarom een totale afwijzing zou moeten volgen. De advocaat aan gedaagde zijde wordt dus wel in de positie gedrongen daartoe subsidiaire en meer subsidiaire alternatieven aan te dragen. Hoewel dat kan helpen om de onverhoopte schade te beperken, komt

het over als een zwakgebod van de gedaagde. In het strategisch verdedigingsbeleid is het een moeilijke afweging wel of niet met zulke subsidiaire verweren te komen. Bepaald geen comfortabele positie aan gedaagde zijde.

Dit voor iedere kenner van de praktijk herkenbare beeld illustreert een aspect van de stelling dat - ceteris paribus - de Lexington-doctrine in het voordeel van de eiser werkt.

6.7. Ook nadat een veroordelend (algemeen geformuleerd) verbod of bevel, versterkt met een dwangsom, is uitgesproken, werkt de Lexington-leer, ceteris paribus, in het voordeel van de eiser.

Die stelling laat zich niet zonder meer adstrueren met de stelling dat over de uitleg van het algemeen geformuleerde verbod of bevel verschil van mening mogelijk is, ook tussen redelijk denkende mensen, en dat de veroordeelde gedaagde onder het dwangsomrisico gebukt gaat, en de eiser/executant niet. De Hoge Raad heeft dit immers tot op zekere hoogte onderkend. De Hoge Raad heeft dit onderkend door de eis te stellen dat in de omschrijving van zo'n verbod of bevel een afdoende afbakening wordt gevonden van wat al dan niet daaronder is begrepen, en door bovendien te oordelen dat een redelijke uitleg van zo'n verbod of bevel (in executiegeschil) 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 de rechter verboden, opleveren. Deze maatstaf, die een marge van twijfel ten voordele van de veroordeelde inhoudt, is een onmiskenbare tegemoetkoming aan de positie van het subject van een algemeen luidend, met een dwangsom versterkt, verbods- of bevelsdictum.

6.8. Toch meen ik dat ook in de fase van (potentiële) executiegeschillen de door mij bedoelde onevenwichtigheid nog steeds speelt. De vraag of van bepaalde handelingen niet in ernst kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken als door de rechter verboden, opleveren, is een vraag waarover redelijk denkende mensen nog steeds van mening kunnen verschillen. Het executiegeschil tussen partijen in deze zaak levert daarvan een voorbeeld op.(40) De eiser-executant van een veroordelend vonnis kan met nauwelijks meer risico dan het proceskostenrisico trachten de executierechter tot een ruimere lezing te bewegen; voor de veroordeelde speelt daarnaast steeds het - veelal torenhoge, soms zelfs existentie-bedreigende - dwangsommenrisico.

6.9. Als ik de neiging tot een voorkeur voor een ander systeem zou hebben, moet ik echter onderkennen dat ook hier bij uitstek de wijsheid geldt dat 'ieder voordeel zijn nadeel heeft'. Tegenover (enerzijds) het aan het algemeen geformuleerde verbod of bevel verbonden nadeel dat het partijen minder houvast biedt omtrent wat er wel en niet onder is begrepen, hetgeen vanwege het niet te verwaarlozen risico van verbeurte van dwangsommen, ertoe kan leiden dat een exhibeermaker in feite meer moet nalaten dan waartoe hij op grond van het verbod gehouden zou zijn, staat

(anderzijds) de mogelijkheid dat de veroordeelde een beperkt geformuleerd verbod omzeilt en de rechthabende keer op keer de rechter moet inschakelen om een nieuw verbod te verkrijgen. Het belang om door middel van een ruimer, algemeen verbod een effectievere rechtsbescherming te bevorderen, is ongetwijfeld een belangrijk argument voor de keuze die de Hoge Raad in de 'Lexington'-jurisprudentie gemaakt heeft.

Overigens zou de plicht voor de rechter om het dictum (meer) toegespitst te laten luiden, het probleem in de fase van potentiële executiegeschillen niet wezenlijk van karakter doen veranderen: ook dan blijven interpretatieverschillen en -geschillen mogelijk. En er zou een probleem bij komen: een criterium aan de hand waarvan (niet toegelaten) te algemeen of te breed geformuleerde dicta van andere dicta onderscheiden zouden moeten worden.

6.10. Dat er, ondertussen, aanleiding kan zijn om de (ten voordele van eisers strekkende) Lexington-jurisprudentie niet steeds als maatgevend te accepteren, blijkt uit de in de lagere jurisprudentie breed gedragen vergaande terughoudendheid ten aanzien van algemeen verbod (met dwangsommen) bij perspublicaties.(41) Aan die opstelling zal het bekende opstel van H. Drion 'Het rechterlijk verbod' uit 1969(42) niet vreemd zal zijn geweest.

Op Europees niveau heeft het EHRM in 1995, in de zaak Tolstoi Mikoslavski/Verenigd Koninkrijk(43), een aanwijzing gegeven dat er inderdaad aanleiding is voor terughoudendheid bij de formulering van een publicatieverbod.(44) In die zaak werd overigens ook de door de nationale rechter toegekende schadevergoeding buitenproportioneel, en daarmee strijdig met art. 10 EVRM geoordeeld.(45)

Ik onderken uiteraard dat een en ander zijn specifieke grondslag vindt in art. 7 Grondwet, art. 10 EVRM en art. 19 IVBPR.

Ik sluit echter niet uit dat er ook andere specifieke - grondrechtelijke en/of verdragsrechtelijke - redenen kunnen zijn die zich tegen een algemeen bevel of verbod kunnen verzetten.(46) In de context van de onderhavige zaak kom ik daarop terug in nr. 7.16.

6.11. Uitgaande de toelaatbaarheid van een algemeen verbod of bevel, versterkt met dwangsommen, in gevallen waarin eventuele strijd met grondrechten niet speelt, bestaan er enige andersoortige middelen om het probleem iets van zijn scherpte te ontnemen. Een bekend, vaak toegepast - ook in deze zaak toegepast - middel is de maximering van de te verbeuren dwangsom. Het blijft evenwel een middel dat aan het principiële probleem niet afdoet. Dat geldt ook voor het - overigens omstreden - systeem waarbij de veroordelende rechter aan zijn dictum een redelijkheids- en billijkheidstoets verbindt, waarmee de executant en de executierechter rekening zouden moeten houden.(47) In deze zaak speelt dit punt niet, omdat het dictum zo'n clause niet inhield, en over het ontbreken daarvan niet geklaagd wordt.

Voor een beperkte groep gevallen (in deze zaak speelt ook dat niet) zou de mogelijkheid kunnen worden geopend om de in kort geding veroordeelde, en

dwangsommen verbeurd hebbende partij, tegemoet te komen door de dwangsommen als onverschuldigd te laten terugbetalen, indien in bodemgeschil alsnog geoordeeld wordt dat het verweten handelen niet onrechtmatig was.(48)

Meer principieel - maar vermoedelijk de rechtsvormende taak van de rechter te boven gaand en wederom in deze zaak niet aan de orde - zou het zijn om het risico van (potentiële) executiegeschillen waarbij al dan niet verbeurde dwangsommen aan de orde zijn, beter te spreiden. Dat zou kunnen door in het geval waarin de executant aanspraak op verbeurde dwangsommen maakt en het op een executiegeschil laat aankomen, eenzelfde bedrag als waarop executant aanspraak maakt (of pakweg de helft daarvan) inzet te maken van een eventuele omgekeerde vergoedingsplicht, indien geoordeeld wordt dat het verbod of bevel niet is overtreden. Nog een denkbare variant: nadat eenmaal ten onrechte aanspraak gemaakt is op het verbeuren van dwangsommen, vervalt de dwangsomveroordeling. Zodanige regels zouden aan de inderdaad ongelijke risicoverdeling kunnen afdoen. Zij zouden mogelijk ook kunnen leiden tot vermindering van het aantal aan de rechter voorgelegde executiegeschillen.

#### 7. Bespreking van het cassatiemiddel

7.1. Na de bovenstaande inleidende beschouwingen keer ik terug naar het cassatiemiddel.

7.2. Het hierboven in nrs. 4.1-4.6 (samengevat) weergegeven middel werpt in onderdeel 2.1 de vraag op of in de jurisprudentie van het HvJ EG voldoende concreet is omschreven welke voorwaarden de parallelimporteur in acht moet nemen om merkgenesmiddelen te mogen ompakken, en of het opgelegde verbod om die reden niet voldoet aan het vereiste dat in de omschrijving ervan een afdoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod is begrepen. Onderdeel 2.1 plaatst deze vraag klaarblijkelijk in de sleutel van het Nederlandse recht (de 'Lexington-doctrine'). Het later te spreken onderdeel 2.2 plaatst de vraag van de toelaatbaarheid van een algemeen luidend dictum in een Europeesrechtelijke sleutel.

7.3. Ik meen dat onderdeel 2.1 niet kan slagen. Immers, uit nrs. 6.2-6.5 volgt:

(i) dat weliswaar ieder verbod moet voldoen aan het vereiste van voldoende afbakening, doch;

(ii) dat hieraan bij een in algemene bewoordingen geformuleerd verbod wordt voldaan door de draagwijdte ervan beperkt te achten tot handelingen, waarvan niet in ernst kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het werd gegeven, inbreuken als door de rechter verboden, opleveren, en voort;

(iii) dat deze uit het Lexington-arrest voortvloeiende regel blijkens het in het executiegeschil tussen partijen gewezen arrest van de Hoge Raad van 5 april 2002(49) in het onderhavige geval toepassing vindt.

Ik teken nog aan dat in de feitelijke instanties in het executiegeschil tussen partijen, leidend tot het arrest van HR 5 april 2002, de president en het hof het verbod als een algemeen verbod hebben bestempeld. Daartegen was in cassatie niet opgekomen. Vervolgens heeft

de Hoge Raad in cassatie de Lexington-regel van toepassing geoordeeld.(50) Ook in nu voorliggende zaak is het hof ervan uitgegaan dat sprake is van een algemeen verbod. Ook thans wordt op zichzelf daartegen in cassatie niet tegen opgekomen. Hieruit volgt m.i. welhaast 'dwingend' dat ook in casu de Lexington-regel toepassing vindt.

7.4. Anders dan de steller van het middel, meen ik dat de afdoende afbakening van het verbod naar Nederlands recht niet (direct) wordt bepaald door de (materiële) parallelimport/ompakkings-jurisprudentie van het HvJ EG, doch door de (op rechtshandhaving en executiegeschillen betrokken) regel van het Lexington-arrest.

Ter vergelijking: nadat in een zaak over hinder (bijv. het plaatsnemen van objecten die burens het uitzicht benemen) een algemeen geformuleerd dictum is uitgesproken, waarin verboden is het 'op onzorgvuldige wijze veroorzaken van uitzicht belemmerende hinder', zal vervolgens de afbakening van het verbod niet worden bepaald door mogelijke verdere ontwikkelingen in de uiteraard voor verdere ontwikkeling vatbare jurisprudentie van de Hoge Raad over onzorgvuldigheid van hinder (door uitzicht belemmerende handelingen) in het algemeen. De maatstaf is - overeenkomstig de regel van het Lexington-arrest - of niet in ernst kan worden betwijfeld dat het verweten handelen, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken opleveren als verboden door de rechter die het verbod oplegde.(51) Voor zover het middelonderdeel betoogt dat een algemeen verbod rechtens niet toelaatbaar is, omdat rekening gehouden moet worden met latere (algemene) - rechtsverfijnde - jurisprudentiële ontwikkelingen, gaat het onderdeel uit van een onjuiste rechtsopvatting.

Uit HR 16 november 1984 (Ciba-Geigy/Voorbraak)(52) volgt dat in het geval van een - gebleken - latere jurisprudentiële ommekeer, de (dreiging met) executie van een kort-geding-veroordeling onrechtmatig kan blijken, inclusief aansprakelijkheid van de (aspirant-)executant ter zake.(53) Maar dit laat zich niet omkeren. De in het onderdeel geïmpliceerde stelling dat een met een - eventuele - zodanige ommekeer of verfijning niet rekening houdend rechterlijk verbod of bevel niet gegeven had mogen worden, gaat dus niet op.(54)

7.5. Hoewel onderdeel 2.1 m.i. reeds op het bovenstaande afstuit, merk ik terzijde op dat, naar Nederlands recht, de betreffende, in nrs. 5.4-5.8 weergegeven jurisprudentie van het HvJ EG m.i. voldoende duidelijk is om (in casu) Euromedica houvast te bieden bij de vraag of een ompakking aan de in die jurisprudentie gestelde voorwaarden voor ompakking voldoet. Hoewel de grenzen niet volledig zijn uitgekristalliseerd en het hof ongetwijfeld nog wel meer uitlegvragen zal moeten beantwoorden, kan m.i. niet ontkend worden dat in de jurisprudentie van het HvJ EG een brede kern is aan te wijzen waarover geen uitlegdiscussie bestaat. Ik acht deze kern, naar Nederlands recht, voldoende om de parallelimporteur de benodigde houvast te bieden. De discussie betreft veeleer de vraag of de door het HvJ

EG aan de ompakker gestelde eisen niet te streng zijn(55). Men kan van mening zijn dat dat zo is, maar daar gaat de klacht niet over.

7.6. Onderdeel 2.2 plaatst, zoals gezegd, de kwestie van de toelaatbaarheid van een algemeen verbod van merkinbreuk, althans zo'n algemeen verbod versterkt met een dwangsom, in de sleutel van onverenigbaarheid met het communautaire recht. Het onderdeel heeft daarbij het oog op de regels van artt. 28 en 30 EG inzake het vrij verkeer van goederen.

Het (in nr. 4.6 uitgebreider samengevatte) onderdeel klaagt, in de kern, erover dat het hof miskend zou hebben dat een algemeen verbod, versterkt met een (aanzienlijke) dwangsom, resulteert in een maatregel van gelijke werking als een kwalitatieve invoerbepaling in de zin van art. 28 EG, en dat nationale rechtsregels die een algemeen verbod mogelijk maken strijdig zijn met artt. 28-30 EG.(56) Een dergelijk algemeen verbod zou de merkhouder in staat stellen de nationale markten af te schermen en zou de vrije handel binnen de EG ontoelaatbaar belemmeren.

7.7. De klacht suggereert dat juist de algemeenheid van het verbod (versterkt met een aanzienlijke dwangsom), zou resulteren in een 'maatregel van gelijke werking'. Dat vermag ik niet in te zien. Ook een specifiek dictum leidend tot een verbod om elders uit de EU betrokken goederen in een ander EU-land te verhandelen, levert een maatregel van gelijke werking op.

Waar het in het kader van art. 28 en 30 EG uiteraard om gaat, is of het rechterlijk verbod van (zoals hier) merkinbreuk, als maatregel van gelijke werking in de zin van art. 28 EG, zijn rechtvaardiging vindt in art. 30 EG.

7.8. Ik breng vervolgens in herinnering dat het belang van het vrij verkeer van goederen enerzijds bescherming vindt in de uitputtingsregel van art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn en aldus reeds een rol speelt bij de vraag of de merkhouder überhaupt tegen de handelingen van de parallelimporteur kan opkomen, maar dat, anderzijds, art. 7 lid 2 daaraan - ook voor ompakken en heretiketteren relevante - grenzen stelt.(57) In zoverre bevat art. 7 Merkenrichtlijn een 'deelcodificatie' van een stukje van het brede, door artt. 28 en 30 EG bestreken terrein.

Dat sluit overigens - zo kan de steller van het middel worden toegegeven - niet uit dat nader getoetst kan worden aan het in art. 28 en 30 EG bedoelde belang van het vrij verkeer van goederen, en dat daaruit voor de parallelimporteur meer ruimte zou kunnen voortvloeien dan uit art. 7 lid 2 van de Merkenrichtlijn.(58) Ik acht het dan ook niet op voorhand uitgesloten dat het belang van de vrijheid van het goederenverkeer in een geval als het onderhavige ook verder nog een rol kan spelen bij - zoals nu aan de orde - de afweging of er aanleiding is om een algemeen verbod, versterkt met een dwangsom, op te leggen.

7.9. Zie ik het goed, dan klaagt het onderdeel - terecht - niet dat ieder verbod ten aanzien van de verhandeling van elders in de EU ingekochte en omgepakte en/of gehetiketeerde geneesmiddelen een niet door art. 7 lid 2 Merkenrichtlijn respectievelijk art. 30 EG gerecht-

vaardigde maatregel van gelijke werking zou zijn. Zou het onderdeel toch die klacht behelzen, dan zou die klacht niet opgaan. Ook al heeft het (Arnhemse) hof in het bestreden arrest niet met zo veel woorden aan het belang van het vrije verkeer van goederen gerefereerd, in rov. 4.3 ligt besloten dat het hof dit in zijn afweging heeft meegenomen, conform de afwegingswijze van het HvJ EG, waarnaar het (Arnhemse) hof verwijst. En het HvJ EG op zijn beurt doet in zijn ompakkingsjurisprudentie niet anders dan het belang van het vrij verkeer van goederen (art. 28 EG) afwegen tegen het belang van het merkenrecht c.q. het belang van de merkrecht-hebbende (art. 30 EG). Bij een dienovereenkomstige afweging heeft het (Arnhemse) hof het door Euromedica ingeroepen belang van het vrij verkeer van goederen niet miskend, doch kennelijk, en niet onbegrijpelijk, niet zwaar genoeg bevonden.

7.10. De vraag is dus of over dit een en ander anders geoordeeld zou moeten worden, omdat het gaat om een algemeen verbod, versterkt met een (aanzienlijke) dwangsom, en omdat - zoals het middel voorhoudt - het EU-recht (anders, en hoger dan het nationale Nederlandse recht) zou medebrengen dat een zodanig algemeen verbod, een maatregel van gelijke werking zou zijn die niet een rechtvaardiging vindt in art. 30 EG.

7.11. In nrs. 6.6 e.v. heb ik laten merken dat ik niet de ogen ervoor sloot dat aan het systeem van het (door een dwangsom versterkt) algemeen verbod of bevel, bezwaren kleven. Ik heb echter ook gewezen op mogelijke relativeringen van de bezwaren, en - omgekeerd - op bezwaren van een systeem waarin een algemeen verbod of bevel niet toegelaten zou zijn.

De belangrijkste relativering van het nu in het cassatiemiddel gehoorde bezwaar, is de relativering die de Hoge Raad zelf al sinds het Lexington-arrest heeft aangebracht, door voor overtreding van het algemeen geformuleerde verbod of bevel te eisen dat het gaat om 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'. Daarmee is, hoe algemeen het verbod ook is geformuleerd, de draagwijdte, ook vanuit de EU-rechtelijke optiek ten aanzien van 'maatregelen van gelijke werking', aanzienlijk ingekrompen.

Niettemin blijft staan het eerder genoemde, niet te verwaarlozen bezwaar dat een algemeen verbod, in samenhang met het niet te onderschatten risico van verbeurte van een dwangsom, in feite een ex-inbreukmaker ertoe kan nopen meer na te laten dan waartoe hij op grond van het verbod gehouden is. De klacht van het onderdeel komt in wezen erop neer dat dit nu juist in ompakkingszaken leidt tot 'de dood in de pot', ten detrimente van (het primaat van) het vrij verkeer van goederen.

7.12. Het onderdeel bevat niet expliciet de klacht dat ook een algemeen verbod, dat enkel als overtreden geldt bij 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, een niet door art. 30 EG gerechtvaardigde maatregel van gelijke werking zou inhouden. Ik ga er niettemin van uit dat een zodanige klacht in het middel besloten ligt.

7.13. Ik heb de neiging de klacht voor ongegrond te houden. Dat impliceert een opinie over de uitleg van artt. 28 en 30 EG, dus over communautair recht. En ik moet toevoegen dat ik hiervoor geen communautair-jurisprudentiële of communautair-literaire 'authority' te berde kan brengen.

7.14. Nu laboreert de stellingname van Euromedica ook aan - laat staan dwingende - communautair-jurisprudentiële of communautair-literaire 'authority' in andere richting. Als zodanig kunnen m.i. niet gelden de in de s.t. van Euromedica en eerder bij het Arnhemse hof gedane verwijzingen naar een arrest van het EVA-Hof van 8 juli 1993(59) en een conclusie van de communautaire A-G Stix-Hackl in de zaak Van Doren/Lifestyle en Orth (ook wel bekend als 'Stussy')(60).

7.15. Kan ik nu zeggen dat in een zaak waarin ompakken en heretiketteren van geneesmiddelen aan de orde is, een algemeen geformuleerd verbod, dat enkel als overtreden geldt bij 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 verbode opleveren, als een door art. 30 EG gerechtvaardigde maatregel van gelijke werking moet gelden, en dat dit kan doorgaan voor een acte Clair. Zo ver wel ik toch niet gaan.

7.16. Ik herinner nog eens aan mijn opmerking in nr. 6.10 dat er grondrechtelijke en/of verdragsrechtelijke redenen kunnen zijn die zich tegen een algemeen bevel of verbod kunnen verzetten, of, anders gezegd: waarin de vaker geciteerde Lexington-regel (toch) te weinig recht doet aan de tussen partijen in acht te nemen belangenafweging. In casu zijn verdragsrechtelijke regels aan de orde.

7.17. Ik vestig voorts de aandacht van uw Raad op de onlangs, op 14 juni 2004, wederom in een zaak over ompakken en heretiketteren van geneesmiddelen, door de Court of Appeal (England Wales) aan het HvJ EG voorgelegde prejudiciële vragen:(61)

'Omgepakte producten

1. Wanneer een parallelimporteur in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product op de markt brengt in zijn oorspronkelijke binnenverpakking maar met een nieuwe kartonnen buitenverpakking, bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer (een "omgepakt" product):

(a) rust in een dergelijk geval de bewijslast op de importeur om te bewijzen dat de nieuwe verpakking voldoet aan elk van de voorwaarden vervat in het arrest in de gevoegde zaken C-427/93, C 429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb tegen Paranova, of rust de bewijslast op de merkhouder om te bewijzen dat niet aan deze voorwaarden is voldaan, of varieert de bewijslast van voorwaarde tot voorwaarde en, zo ja, hoe?

(b) is de eerste voorwaarde(62) in Bristol-Myers Squibb tegen Paranova, zoals uitgelegd in het arrest in zaak C-379/ 97, Upjohn tegen Paranova en het arrest in

zaak C-143/00, Boehringer tegen Swingward, namelijk dat moet worden aangetoond dat het ompakken van het product noodzakelijk is opdat effectieve toegang tot de markt niet belemmerd wordt, enkel van toepassing op het ompakken (zoals verklaard door het EVA-Hof in de zaak E-3/02, Paranova Inc tegen Merck Co Inc), of heeft deze voorwaarde ook betrekking op de specifieke wijze en stijl van het ompakken door de parallelimporteur en, zo ja, hoe?

(c) is de vierde voorwaarde in Bristol-Myers Squibb tegen Paranova, namelijk dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, enkel geschonden wanneer de verpakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is, of strekt deze zich uit tot alles wat de goede naam van het merk aantast?

(d) indien het antwoord op vraag 1 (c) luidt dat de vierde voorwaarde geschonden wordt door al datgene dat de goede naam van het merk aantast en als (i) het merk niet is aangebracht op de nieuwe kartonnen buitenverpakking ("de-branding" of ontmerken) ofwel (ii) de parallelimporteur op de nieuwe kartonnen buitenverpakking zijn eigen logo aanbrengt, of een huisstijl of opmaak dan wel een opmaak die gebruikt wordt voor een aantal verschillende producten ("co-branding" of gezamenlijk vermerken) moeten deze vormen van doosontwerp beschouwd worden als schadelijk voor de goede naam van het merk, of betreft dit een feitelijke vraag waarvoor de nationale rechter bevoegd is?

(e) Indien uit het antwoord op vraag 1 (d) volgt dat dit een feitelijke vraag is, op wie rust dan de bewijslast?

Producten met nieuwe etiketten

2. Wanneer een parallelimporteur in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product op de markt brengt in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking, waarop de parallelimporteur aan de buitenkant een extra etiket heeft aangebracht, bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer (een "product met nieuwe etiketten"):

(a) Zijn dan de vijf voorwaarden zoals vastgesteld in Bristol-Myers Squibb tegen Paranova van toepassing?

(b) Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, is het dan aan de importeur om te bewijzen dat de verpakking met nieuw etiket voldoet aan elk van de voorwaarden in Bristol-Myers Squibb tegen Paranova, of moet de merkhouder bewijzen dat niet aan deze voorwaarden is voldaan, of varieert de bewijslast van voorwaarde tot voorwaarde?

(c) Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, is de eerste voorwaarde in Bristol-Myers Squibb tegen Paranova, zoals uitgelegd in Upjohn tegen Paranova en Boehringer tegen Swingward, namelijk dat moet worden aangetoond dat het ompakken van het product noodzakelijk is opdat effectieve toegang tot de markt niet belemmerd wordt, enkel van toepassing op het aanbrengen van een nieuw etiket of heeft deze voorwaarde ook betrekking op de specifieke wijze van en stijl van het aanbrengen van nieuwe etiketten door de parallelimporteur?

(d) Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, is de vierde voorwaarde in Bristol-Myers Squibb tegen Paranova, namelijk dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouders niet kan schaden, enkel geschonden wanneer de verpakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is, of strekt deze zich uit tot alles wat de goede naam van het merk kan schaden?

(e) Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, en het antwoord op vraag 2 (d) luidt dat de vierde voorwaarde geschonden is door alles wat de goede naam van het merk schaadt, is het dan schadelijk voor de goede naam van een merk wanneer (i) het extra etiket op een dusdanige wijze is aangebracht dat een van de merken van de merkeigenaar geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, of (ii) het extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkeigenaar, of (iii) de naam van de parallelimporteur in hoofdletters is gedrukt?

Voorafgaande kennisgeving

3. Wanneer een parallelimporteur geen kennis heeft gegeven van de verpakking van een product, zoals vereist door de vijfde voorwaarde van Bristol-Myers Squibb tegen Paranova, en hij als gevolg daarvan het merk (de merken) van de merkeigenaar alleen om deze reden heeft geschonden:

a) is dan elke hierop volgende handeling van invoer van dit product een inbreuk of maakt de importeur zich enkel schuldig aan een inbreuk tussen het tijdstip waarop de merkeigenaar kennis krijgt van het product en het tijdstip waarop de periode van kennisgeving verstrijkt?

b) heeft de merkeigenaar recht om financiële vergoeding te vorderen (d.w.z. schadevergoeding wegens de inbreuk of overhandigen van alle door de inbreuk bedoelde winsten) wegens de onrechtmatige daad van de importeur, op dezelfde grondslag als wanneer deze producten waren nagemaakt?

c) geldt voor een financiële vergoeding aan de merkeigenaar uit hoofde van dergelijke onrechtmatige daden van de importeur het evenredigheidsbeginsel?

d) zo nee, op welke gronden moet een dergelijke vergoeding worden vastgesteld, gelet op het feit dat de betrokken producten door de merkeigenaar of met diens toestemming binnen de EER op de markt zijn gebracht?

7.18. Het ligt voor de hand dat de antwoorden op tal van de door de Court of Appeal gestelde (volledigheidshalve toch maar allemaal weergegeven) vragen niet relevant zullen zijn voor de door de Hoge Raad te geven beslissing.

Aanwijzingen voor de beslissing van de Hoge Raad kunnen m.i. echter wel degelijk voortvloeien uit de antwoorden van het HvJ EG op de vragen onder 1(a), 1(e) en/of 2(b) over de bewijslast ten aanzien van de voldoening door de parallelimporteur aan de voorwaarden van het arrest Bristol-Myers Squibb/Paranova.

Zonder enige pretentie te willen hebben op het gebied van Engels (proces- en bewijs-)recht, is mij daarvan net genoeg bekend om te weten dat de Engelse rechter veel meer geneigd is om 'bewijs' te verlangen van het voldaan-zijn of niet-voldaan-zijn aan wettelijke (of hier:

Europese jurisprudentiële) regels, terwijl zijn Nederlandse collega (en met name de kort-gedingrechter) veeleer volstaat met zijn eigen waardering van de feiten in licht van de regels.

Uit de antwoorden van het HvJ EG kan (en moet haast wel) blijken:

- dat de door de Court of Appeal bedoelde bewijslasten op de merkhouders rusten, of

- dat de door de Court of Appeal bedoelde bewijslasten op de parallelimporteur rusten, of

- dat bij een en ander een kwestie in termen van bewijslast (in de zin zoals wij die in Nederland opvatten) niet aan de orde is.

Daarnaast valt niet uit te sluiten dat het HvJ EG bij zijn beantwoording in de zin van een van de hier bedoelde varianten, of in nog weer een andere variant, een overweging zal wijden aan de verdeling van het risico van (beweerde) onvoldoende voorzienbaarheid van nadere uitleg van de regels, in gevallen van strijd over voldoening aan 's hofs jurisprudentiële voorwaarden ten aanzien van ompakken en heretiketteren.

Het moge duidelijk zijn dat de antwoorden van het HvJ EG - in deze of gene zin - belangrijke aanwijzingen kunnen inhouden voor het lot van onderdeel 2.2 van Euromedica's cassatiemiddel. Het algemeen verbod, zoals gegeven door het hof, kan met de antwoorden van het HvJ EG wel of niet 'in lijn' blijken te zijn, of bijv. tot op zekere hoogte in lijn blijken te zijn, waarbij bijvoorbeeld - nog steeds: voor gevallen van ompakking en heretikettering van parallel geïmporteerde geneesmiddelen - een aanscherping van de Lexington-regel nodig zou kunnen blijken.

7.19. Per saldo acht ik enerzijds geen acte clair aanwezig, maar zou anderzijds uit de antwoorden van het HvJ EG op de door de Court of Appeal in zaak C-348/04 gestelde vragen een acte éclair kunnen volgen.

7.20. Indien ook uw Raad geen acte clair aanwezig acht, kan de vraag rijzen of het thans stellen van prejudiciële vragen door de Hoge Raad (dus los van het lot van de vragen in de zaak C-348/04), de voorkeur verdient. Ik meen dat overwegingen die daarvoor en daartegen kunnen pleiten bij uw Raad zodanig bekend zijn, dat ik daarop niet behoef in te gaan.

7.21. Zou uw Raad de voorkeur geven aan het stellen van prejudiciële vragen in de nu voorliggende zaak, dan wil ik een voorzet daartoe niet hebben nagelaten. Ik noteer de volgende potentiële vraagstelling:

(1) Moeten, in het geval van parallelimport in een lidstaat uit een andere lidstaat van een farmaceutisch product, en

(i) gegeven de, in het licht van art. 28 EG onderkende noodzaak van ompakking dan wel nadere etikettering, als bedoeld in HvJ EG 11 juli 1996 (C-427/93, C-429/93 en C-436/93), Jur. 1996, p. I-3457 (Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova), en

(ii) gegeven de in die jurisprudentie van het HvJ EG gestelde nadere regels voor ompakking dan wel nadere etikettering, en

(iii) gegeven de omstandigheid dat die regels nog nadere interpretatievragen kunnen oproepen, en

(iv) gegeven een oordeel van een nationale rechter dat in het voorliggende geval niet is voldaan aan die voorwaarden,

de artt. 28 en 30 EG zo worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat de nationale rechter een algemeen bevel tot het staken en gestaakt houden van het maken van inbreuk op het recht van de merkhouder oplegt, op straffe van een (aanzienlijke) dwangsom?

(2) Is hierbij van belang dat in het nationale recht een systeem bestaat dat de nationale rechter de bevoegdheid verleent om een in zodanige algemene termen vervat verbod of bevel op te leggen,

(i) waarbij enerzijds de draagwijdte ervan niet beperkt behoort te zijn tot de herhaling van de handelingen die aanleiding vormden voor de eerdere procedure, maar zich ook kan uitstrekken tot andere toekomstige handelingen, en waarbij - nog steeds - een (aanzienlijke) dwangsom verbeurd kan worden,

(ii) doch waarbij anderzijds de regel geldt dat de draagwijdte van een dergelijk verbod beperkt is te achten tot handelingen, waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het werd gegeven, inbreuken als door de rechter verboden, opleveren?

#### 8. Conclusie

Mijn conclusie strekt primair ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, iedere verdere beslissing in deze zaak zal aanhouden, en het geding zal schorsen tot een tijdstip nadat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de prejudiciële vragen in de zaak C-348/04 zal hebben beantwoord, en subsidiair dat de Hoge Raad, alvorens nader te beslissen, aan dat Hof nadere prejudiciële vragen stelt en iedere verdere beslissing aanhoudt totdat het antwoord van dat Hof is ontvangen.

---

#### Noten bij Conclusie A-G

1 De feiten onder 2.1-2.8 zijn ontleend aan rov. 2a-h van het vonnis van de president van de rechtbank te Arnhem van 9 juli 1999, waarvan het hof blijkt rov. 3 van het bestreden arrest ook is uitgegaan. Par. 2.9.1 ontleen ik aan rov. 3 van het bestreden arrest.

2 In feitelijke instanties waren aan de zijde van Merck & Co ook Merck, Sharp en Dohme BV en Vianex SA betrokken. Ik duid deze drie partijen gezamenlijk aan als Merck (in enkelvoud).

3 Dat is het kort-gedingvonnis in eerste aanleg in onderhavige procedure.

4 Navraag bij de civiele administratie van de Hoge Raad heeft mij geleerd dat van dit arrest van 15 juni 2004 geen beroep in cassatie is aangebracht.

5 MvG van 25 september 2001, p. 10 e.v., nr. 26 e.v.

6 En dus niet strekken ten voordele van de twee andere oorspronkelijke eisers, A-G.

7 Het arrest dateert van 8 april 2003, de cassatiedagvaarding van 3 juni 2003.

8 MSD en Vianex zijn niet betrokken bij de cassatieprocedure.

9 Tussen de appeldagvaarding en de MvG zat een periode van ruim twee jaar.

10 Hiernaar wordt ook verwezen in de stukken van de nu voorliggende zaak.

11 HR 5 april 2002 (C00/197), NJ 2003, 356 m.nt. Gielen, IER 2002, nr. 37, p. 225 m.nt. HMHS.

12 Navraag bij de civiele administratie van de Hoge Raad heeft mij geleerd dat van het arrest van het Amsterdamse hof van 27 november 2003 geen beroep in cassatie is aangebracht.

13 De onderdelen 1-1.4 dienen ter inleiding.

14 HvJ EG 23 april 2002 (C-143/00), Jur. 2002, p. I-3759, BIE 2003, nr. 64, p. 401, IER 2002, nr. 38, p. 230 m.nt. HMHS (Boehringer/Swingward).

15 HvJ EG 12 oktober 1999 (C-379/97), Jur. 1999, p. I-6927, NJ 2000, 136, IER 2000, nr. 4, p. 25 (Pharmacia & Upjohn/Paranova).

16 MvG, onder 45 en pleitnota in appel, onder 11, 12 en 20.

17 MvG, onder 46 en pleitnota in appel, onder 23-25.

18 Bij een en ander herinner ik gaarne aan de beschouwingen van mijn ambtgenoot Langemeijer in zijn conclusie (in het executiegeschil tussen partijen) voor HR 5 april 2002, (C00/197), NJ 2003, 356.

19 Eerste Richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, Pb. EG L40.

20 Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962, Trb. 58, laatstelijk gewijzigd bij Protocol van 11 december 2001, Trb. 2002, 37.

21 Vgl. bijv. HvJ EG 11 juli 1996 (C-427/93, C-429/93 en C-436/93), Jur. 1996, p. I-3457, NJ 1997, 129 m.nt. DWFV onder 130 (Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova), rov. 40; en HvJ EG 23 april 2002 (C-143/00), Jur. 2002, p. I-3759, BIE 2003, nr. 64, p. 401, IER 2002, nr. 38, p. 230 m.nt. HMHS (Boehringer/Swingward), rov. 18.

22 Importeurs opererend buiten de (bij prijsverschillen belang hebbende) organisaties/kartels van merkhouders c.s.

23 De rechtspraak van voor de vaststelling van de merkenrichtlijn is gestoeld op de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen (de huidige artt. 28 en 30 EG). De richtlijnbevestiging bouwt voort op deze rechtspraak en moet worden uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen, zie bijv. HvJ EG 11 juli 1996 (C-427/93, C-429/93 en C-436/93), Jur. 1996, p. I-3457, NJ 1997, 129 (Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova), rov. 27, 31, 40 en 41; HvJ EG 11 juli 1996 (C-71/94 t/m C-73/94), Jur. 1996, p. I-3603, NJ 1997, 130 m.nt. DWFV (Eurim-Pharm/Beiersdorf e.a.), rov. 27; en HvJ EG 20 maart 1997 (C-352/95), Jur. 1997, p. I-1729, NJ 1998, 379 (Phytheron/Bourdon), rov. 20.

24 Ik noem met name: HvJ EG 31 oktober 1974 (15/74 en 16/74), Jur. 1974, p. 1139 en 1147, BIE 1975, nrs. 2-3, p. 5 en p. 19 (Centrafarm/Sterling Drug en Centrafarm/Winthrop); HvJ EG 23 mei 1978 (102/77), Jur. 1978, p. 1139, NJ 1979, 336 m.nt. LWH, BIE 1979, nr. 10, p. 60 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm); HvJ EG 11 juli 1996 (C-427/93, C-429/93 en C-436/93), Jur.

1996, p. I-3457, NJ 1997, 129 (Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova); HvJ EG 11 juli 1996 (C-71/94 t/m C-73/94), Jur. 1996, p. I-3603, NJ 1997, 130 m.nt. DWFV (Eurim-Pharm/Beiersdorf e.a.); HvJ EG 20 maart 1997 (C-352/95), Jur. 1997, p. I-1729, NJ 1998, 379 (Phytheron/Bourdon); HvJ EG 4 november 1997 (C-337/95), Jur. 1997, p. I-6013, NJ 2001, 132 m.nt. Spoor onder nr. 134, BIE 1998, nr. 41, p. 195 m.nt. Ste, IER 1997, nr. 55, p. 224 (Dior/Evora); HvJ EG 11 november 1997 (C-349/95), Jur. 1997, p. I-6227, NJ 1999, 216 m.nt. DWFV, BIE 1998, nr. 49, p. 58 m.nt. JHS (Loendersloot/Ballantine); HvJ EG 12 oktober 1999 (C-379/97), Jur. 1999, p. I-6927, NJ 2000, 136, IER 2000, nr. 4, p. 25 (Upjohn/Paranova); HvJ EG 20 november 2001 (C-414/99 t/m C-416/99), Jur. 2001, p. I- 8691, NJ 2002, 183, IER 2002, nr. 4, p. 24 m.nt. SdW (Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Levi Strauss/Costco); HvJ EG 23 april 2002 (C-443/99), Jur. 2002, p. I-3703 (Merck, Sharp & Dohme/Paranova); en HvJ EG 23 april 2002 (C-143/00), Jur. 2002, p. I-3759, BIE 2003, nr. 64, p. 401, IER 2002, nr. 38, p. 230 m.nt. HMHS (Boehringer Ingelheim e.a./Swingward e.a.).

25 Symbolen [i], [ii], [iii], [iv] en [v] toegevoegd door mij, A-G.

26 Hoewel ook op ompakken van geneesmiddelen betrekking hebbend, is te dezen niet van belang het arrest van HvJ EG 19 september 2002 (C-433/00), Jur. 2002, p. I-7761 (Adventist/Kohlpharma c.s.).

27 Noot onder HR 5 april 2002 (C00/197), IER 2002, nr. 37, p. 225 (229-230) sub 6 en 7.

28 HR 4 maart 1938, NJ 1938, 948 m.nt. PS (AVRO/Buma), HR 22 maart 1957, NJ 1958, 478 (Van 't Hooft/Coca Cola), HR 1 december 1995, NJ 1996, 510 m.nt. DWFV (Intres/Walt Disney) en HR 15 december 1995, NJ 1996, 509 m.nt. DWFV (Procter & Gamble/Kimberly-Clark).

29 HR 19 februari 1993, NJ 1993, 624 m.nt. AHJS (Ebagua c.s./Staat), HR 1 december 1995, NJ 1996, 510 m.nt. DWFV (Intres/Walt Disney) en HR 30 juni 2000, NJ 2000, 535.

30 HR 15 december 1995, NJ 1996, 509 m.nt. DWFV (Procter & Gamble/Kimberly-Clark).

31 HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445 m.nt. GJS.

32 Zie in vergelijkbare zin HR 18 februari 1966, NJ 1966, 208 m.nt. GJS (Klokkenspel-vereniging) (in dit arrest is evenwel de zinsnede 'mede gelet op de gronden waarop het verbod is gegeven' vervangen door 'mede gelet op het belang tegen aantasting waarvan het beroep is gegeven'); HR 27 juni 1969, NJ 1969, 365 m.nt. DJV (Jena); en HR 29 maart 1985, NJ 1985, 592 m.nt. LWH, BIE 1985, nr. 38, p. 296 m.nt. DWFV (Konsumenten Kontakt/Electrorama) (rov. 3.6 in fine).

33 Die uitleg is aan de feitenrechter voorbehouden, zie HR 14 oktober 1988, NJ 1989, 36 (Interparts/Caterpillar) en HR 15 mei 1998, NJ 1999, 569 m.nt. HJS (Grebe).

34 Zie, naast het Lexington-arrest zelf, met name HR 18 februari 1966, NJ 1966, 208 m.nt. GJS (Klokkenspel-vereniging,) en verder bijv. C.J.J.C. van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel (diss. 1978), pp. 425-427, A-G Asser in zijn conclusie onder 2.4 voor HR 14

oktober 1988, NJ 1989, 36 (Interparts/Caterpillar), en A-G Vranken in zijn conclusie onder 14 voor HR 20 mei 1994, NJ 1994, 652 m.nt. HER (Van Weezenbeek/HFD).

35 Zie over deze discussie met name A-G Asser in zijn conclusie onder 2.5-2.8 voor HR 14 oktober 1988, NJ 1989, 36, A-G Vranken in zijn conclusie onder 14-21 voor HR 20 mei 1994, NJ 1994, 652 m.nt. HER, A-G De Vries Lentsch-Kostense in haar conclusie onder 10 voor HR 15 mei 1998, NJ 1999, 569 m.nt. HJS en A-G Bakels in zijn conclusie onder 2.2 en 2.3 voor HR 20 december 2002 (C01/119), JOL 2002, 709 (Greenpeace/NAM), en de verwijzingen aldaar.

36 Publicatiegegevens in noot 10.

37 Zie nader, bij de bespreking van het middel, nr. 7.3.

38 Mijn cursivering, A-G.

39 Zie over bepaalde onevenwichtigheden bij het kort geding in octrooizaken J.J. Brinkhof, De voor- en nadelen van een Ferrari, BIE jan. 1997 (album amicorum S. Boekman), p. 14.

40 Zie nr. 3.12. Het (ongetwijfeld redelijk denkende) hof legde het door de president gegeven verbod anders (ruimer) uit dan de (ongetwijfeld ook redelijk denkende) president zelf. Zie over dit aspect ook de conclusie van A-G Langemeijer in zijn conclusie voor het arrest in het executiegeschil van HR 5 april 2002 (C00/197), NJ 2003, 335, nrs. 2.19-2.21.

41 Zie (losbl.) Onrechtmatige Daad VII (Schuijt), aant. 6 e.v.

42 In de Beekhuis-bundel Op de grenzen van komend recht (1969), p. 91.

43 EHRM 13 juli 1995, Publ. ECHR A-serie, VI. 323, NJ 1996, 544 m.nt. EJD.

44 Zie rov. 54 (waarin het hof aangeeft dat er in casu geen aanwijzingen zijn dat het verbod verder ging dat het specifieke doel ervan).

45 In deze smaadprocedure was aan civiele eiser (Lord Aldington) een schadevergoeding van 1.500.000 Britse ponden toegekend.

46 Denk ook bijv. aan straatverboden; vgl. voor voorbeelden (losbl.) Onrechtmatige Daad II.1 (Deurvorst), aant. 437.

47 Zie bijv. de interessante 'dialogue entre les juges' bij enerzijds Hof Amsterdam 9 januari 2003, KG 2003, 44 en anderzijds Vزر. Rb. 's-Gravenhage 18 april 2003, KG 2003, 138.

48 Tot dusverre heeft de Hoge Raad daar niet aan gewild. Vgl. bijv. HR 22 december 1989, NJ 1990, 434 met kritische noot WHH (Kempkes/Samson).

49 Vindplaatsen in voetnoot 10.

50 Vgl. nr. 6.5.

51 Ik wijs ter illustratie ook nog eens op het in het Lexington-arrest gesauveerde verbod in algemene bevoordingen van het hof: 'elk gebruik in Nederland van het woordmerk Lexington, of van enig ander merk dat daarmee in hoofdzaak overeenstemt, dan wel met het merk Lexington zodanig overeenstemt dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, voor zover dat merk dient ter onderscheiding van, of op andere wijze verband houdt met niet van [de merkhouder] afkomstige sigaretten of

daaraan soortgelijke waren'. Ook dat verbod kon gegeven worden, niettegenstaande de alleszins open termen 'elk gebruik', 'soortgelijke' en 'verwarring' en mogelijke jurisprudentiële ontwikkelingen op dat vlak.

52 NJ 1985, 547 m.nt. WLH en LWH, BIE 1985, nr. 30, p. 134.

53 Dat in zoverre de eventuele evolutie van de ompakingsjurisprudentie hierbij relevant kan zijn, is duidelijk. In het kader van de toelaatbaarheid naar Nederlands recht van het door de president van de rechtbank respectievelijk het hof in algemene termen gegeven bevel, is dit evenwel niet aan de orde.

54 Het Ciba-Geigy/Voorbraak-arrest laat eventueel in kort geding opgelegde en vervolgens verbeurde dwangsommen dan ook intact. Vgl. ook nr. 6.11 supra.

55 Vgl. nr. 5.10.

56 Het onderdeel verwijst naar de MvG, onder 46 en pleitnota in appel, onder 23-25.

57 Zie nrs. 5.2-5.3 supra.

58 Dit is al gebleken in de ompak-arresten van het HvJ EG 11 juli 1996 (C-427/93, C-429/93 en C-436/93), Jur. 1996, p. I-3457, NJ 1997, 129 (Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova) en HvJ EG 11 juli 1996 (C-71/94 t/m C-73/94), Jur. 1996, p. I-3603, NJ 1997, 130 m.nt. DWFV (Eurim-Pharm/Beiersdorf e.a.). Terwijl in het Eurim-Pharm/Beiersdorf-arrest slechts aan het Verdrag getoetst werd, omdat in het land van de vragstellende rechter de Merkenrichtlijn nog niet geïmplementeerd was, moest het HvJ EG in de zaak Bristol-Myers Squibb/Paranova de richtlijn uitleggen, maar hij kwam tot een gelijk resultaat als in de andere zaak, waarbij de richtlijn moest buigen voor het verdrag. Zie met name rov. 36 en 40 van het Bristol-Myers Squibb/Paranova-arrest en vgl. mijn noot in NJ 1997, 130 onder nrs. 3-9.

59 Zaak E-3/02 (Paranova/Merck & Co. e.a.), [www.eftacourt.lu](http://www.eftacourt.lu).

60 Arrest HvJ EG in deze zaak: HvJ EG 8 april 2003 (C-244/00), Jur. 2003, p. I-3051, IER 2003, nr. 49, p. 245, AA 2004, p. 185 m.nt. ChG. Het ging in deze zaak om de bewijslastverdeling ten aanzien van de territoriale herkomst van de goederen bij een beroep op communautaire uitputting.

61 Zie Pb. C273/11 van 6 november 2004. De vragen zijn gesteld in het geding tussen Boehringer Ingelheim KG e.a. en Swingward Ltd e.a. Ik veronderstel dat het om dezelfde zaak gaat als de zaak die leidde tot het eerder genoemde prejudiciële arrest van HvJ EG 23 april 2002 (C-143/00), Jur. 2002, p. I-3759, BIE 2003, nr. 64, p. 401, IER 2002, nr. 38, p. 230 m.nt. HMHS (Boehringer Ingelheim e.a./Swingward e.a.) (waarin de vragen gesteld waren door de High Court). De nieuwe zaak is bij het Hof ingeschreven onder zaaknr. C-348/04.

62 Zie de door mij bij de weergave in nr. 5.5 supra toegevoegde symbolen [i], [ii], [iii], [iv] en [v], A-G