

Hof van Justitie EG, 26 april 2007, Boehringer Ingelheim v Swingward II



PARALLEL IMPORTVERGUNNING GENEESMIDDELEN – VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN – MERKENRECHT

Aanbrengen etiket

Merkhouder kan zich in beginsel verzetten tegen verhandeling van product waarop importeur aan buitenkant een extra etiket is aangebracht

dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product dat uit een andere lidstaat is ingevoerd in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking, waarop de importeur aan de buitenkant een extra etiket heeft aangebracht, tenzij

- komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van het opnieuw geëtiketteerde product onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zal bijdragen; – wordt aangetoond, dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten;
- op de verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product opnieuw heeft geëtiketteerd, alsook de naam van de fabrikant;
- de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden; zo mag het etiket niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en
- de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het opnieuw geëtiketteerde product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van dit product levert.

Noodzaak ompakken

Voorwaarde dat ompakken noodzakelijk is voor verdere verhandeling heeft uitsluitend betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking

dat de voorwaarde dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij het wordt voorzien van een nieuwe verpakking waarop het merk opnieuw wordt aangebracht of waarbij er een etiket wordt aangebracht op de verpakking van dit product, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product in de lidstaat van invoer – als één van de voorwaarden die, wanneer zij zijn vervuld, de merkhouder verhinderen om zich krachtens artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 te verzetten tegen de genoemde verhandeling – uitsluitend betrekking heeft op het feit dat het product wordt omgepakt, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking.

Geen schade reputatie merk

Reputatieschade niet beperkt tot ompakking die defect, van slechte kwaliteit of slordig is

dat de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, als voorwaarde die moet worden vervuld opdat laatstgenoemde zich niet krachtens artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 rechtmatig zou kunnen verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de parallelimporteur hetzij het product heeft voorzien van een nieuwe verpakking waarop hij het merk opnieuw heeft aangebracht, hetzij op de verpakking van het product een etiket heeft aangebracht, niet beperkt is tot de gevallen waarin de ompakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; JGR 2007, nr. 41, p. 347, m.nt Vollebregt

Hof van Justitie EG, 23 april 2002

(C. W. A. Timmermans, J. Klučka, J. Makarczyk, G. Arestis en L. Bay Larsen (rapporteur))

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

26 april 2007 (*)

„Industriële en commerciële eigendom – Merkrecht – Farmaceutische producten – Parallelimport – Ompakking van merkproduct”

In zaak C-348/04,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 17 juni 2004, ingekomen bij het Hof op 12 augustus 2004, in de procedure

Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

tegen

Swingward Ltd,

en

Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

tegen

Dowelhurst Ltd,

en

Glaxo Group Ltd

tegen

Swingward Ltd,

en

Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd

tegen

Dowelhurst Ltd,

en

SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd

tegen

Dowelhurst Ltd,

en

Eli Lilly and Co.

tegen
Dowelhurst Ltd,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),
samengesteld als volgt: (...)
advocaat-generaal: E. Sharpston,
griffier: K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 26 januari
2006,
gelet op de opmerkingen van:
– Boehringer Ingelheim KG en Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd
door R. Subiotto, solicitor, alsmede door E. Gonzalez
Diaz en I. McGrath, legal advisers,
– Eli Lilly and Co., vertegenwoordigd door S.
Thorley en G. Hobbs, QC, alsmede door G. Pritchard,
barrister,
– Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation
Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc en
SmithKline & French Laboratories Ltd, vertegenwoor-
digd door M. Silverleaf, QC, en R. Hacon, barrister,
– Swingward Ltd en Dowelhurst Ltd, vertegen-
woordigd door N. Green en R. Arnold, QC, gemachtigd
door C. Tunstall, solicitor,
– de Commissie van de Europese Gemeenschap-
pen, vertegenwoordigd door N. Rasmussen en M.
Shotter als gemachtigden,
gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter
terechtzing van 6 april 2006,
het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing be-
treft de uitlegging van artikel 7, lid 2, van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december
1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht
der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), zoals gewijzigd
bij de Overeenkomst betreffende de Europese Econo-
mische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3;
hierna: „richtlijn 89/104”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van gedin-
gen tussen Boehringer Ingelheim KG, Boehringer
Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd,
The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham
plc, Beecham Group plc, SmithKline and French Labo-
ratories Ltd en Eli Lilly and Co. (hierna samen:
„Boehringer Ingelheim e.a.”), die farmaceutische pro-
ducten vervaardigen, en Swingward Ltd (hierna:
„Swingward”) en Dowelhurst Ltd (hierna: „Dowel-
hurst”), parallelimporteurs van en groothandelaars in
dergelijke producten, betreffende door Boehringer In-
gelheim e.a. geproduceerde geneesmiddelen die door
Swingward en Dowelhurst parallel werden ingevoerd
en op de markt gebracht in het Verenigd Koninkrijk,
nadat zij opnieuw waren verpakt en geëtiketteerd.

Gemeenschapsbepalingen

3 Ingevolge artikel 28 EG zijn kwantitatieve in-
voerbeperkingen alsmede maatregelen van gelijke
werking tussen de lidstaten verboden. Volgens artikel
30 EG zijn echter invoerverboden of -beperkingen tus-
sen de lidstaten die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van
de bescherming van de industriële en commerciële ei-

gendom, toegestaan, mits zij geen middel tot
willekeurige discriminatie of een verkapte beperking
van de handel tussen de lidstaten vormen.

4 Artikel 7 van richtlijn 89/104, getiteld „Uitput-
ting van het aan het merk verbonden recht”, luidt als
volgt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de hou-
der 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 ge-
bracht.

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

5 Conform artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte, gelezen
in samenhang met bijlage XVII, punt 4, ervan, is artikel
7, lid 1, van richtlijn 89/104 voor de toepassing van de-
ze Overeenkomst aldus gewijzigd dat de uitdrukking
„in de Gemeenschap” is vervangen door de woorden
„in een overeenkomstsluitende partij”.

De hoofdgedingen, de verwijzingsprocedure in zaak C-
143/00 en de vragen van de verwijzende rechter in de
onderhavige zaak

6 De in de hoofdgedingen aan de orde zijnde ge-
neesmiddelen werden door Boehringer Ingelheim e.a.
onder verschillende merken op de markt gebracht in de
Gemeenschap, waar zij door Swingward en Dowelhurst
werden gekocht en ingevoerd in het Verenigd Konink-
rijk. Om ze op het grondgebied van deze lidstaat te
verhandelen hebben de laatstgenoemde vennootschap-
pen de verpakking van die geneesmiddelen alsook de
bijsluiters enigszins gewijzigd.

7 De aangebrachte wijzigingen verschillen per ge-
val. In sommige gevallen is een etiket met belangrijke
informatie, zoals de naam van de parallelimporteur en
zijn vergunningnummer voor parallelimport, op de oor-
spronkelijke verpakking aangebracht. In andere talen
dan het Engels opgestelde vermeldingen bleven dan
zichtbaar op de verpakking en het merk was niet be-
dekt. In andere gevallen was het product omgepakt in
dozen die door de parallelimporteur waren ontworpen
en waarop het merk van de fabrikant was aangebracht.
In nog andere gevallen was het product omgepakt in
dozen die door de parallelimporteur waren ontworpen
en waarop niet het merk, maar de generieke naam van
het product was aangebracht. In deze hypothese droeg
de recipiënt in de doos het oorspronkelijke merk, maar
was een zelfklevend etiket aangebracht voor de ver-
melding van de generieke naam van het product en van
de identiteit van de fabrikant en van de houder van de
parallelimportvergunning.

8 Boehringer Ingelheim e.a. hebben zich verzet te-
gen deze wijzigingen en hebben daarom beroep
ingesteld bij de High Court of Justice of England and
Wales, Chancery Division, wegens inbreuk op het
merk.

9 Van mening dat de beslissing in de hoofdgedin-
gen afhankelijk was van uitlegging van het

gemeenschapsrecht, heeft de genoemde rechter de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Mag een merkhouder zich op zijn merkrechten beroepen om de invoer van zijn eigen producten van de ene lidstaat naar een andere tegen te houden of te verhinderen of om verdere verhandeling of verkoopbevordering te beletten, wanneer die invoer, verkoop of verkoopbevordering geen of geen wezenlijke schade aan het specifieke voorwerp van zijn rechten toebrengt?

2) Luidt het antwoord op de eerste vraag anders, wanneer de merkhouder als reden aanvoert dat de importeur of volgende verdeler zijn merk gebruikt op een wijze die weliswaar het specifieke voorwerp van dat recht niet schaadt, doch niet noodzakelijk is?

3) Zo een importeur van producten van de merkhouder of een verdeler van door een importeur ingevoerde producten moet bewijzen dat het gebruik dat hij van het merk van de merkhouder maakt, ‚noodzakelijk’ is, is dan aan dat vereiste voldaan, indien wordt aangetoond dat het gebruik van het merk redelijkerwijs noodzakelijk is om hem toegang te verlenen tot a) slechts een gedeelte van de markt van de betrokken producten, of b) de gehele markt van de betrokken producten; of houdt dat vereiste in, dat het gebruik van het merk van wezenlijk belang is om de producten op de markt te kunnen brengen, en, indien dit alles niet het geval is, wat moet onder ‚noodzakelijk’ worden verstaan?

4) Indien een merkhouder prima facie het recht heeft zijn nationale merkrechten geldend te maken tegen elk niet noodzakelijk gebruik van zijn merk op of in verband met producten, levert het dan een onrechtmatig gedrag en een verkapte beperking van de handel in de zin van de tweede volzin van artikel 30 EG op, indien de merkhouder van dat recht gebruikmaakt om parallelinvoer van zijn eigen producten, die niet het specifieke voorwerp of de wezenlijke functie van het merk schaadt, te verhinderen of uit te sluiten?

5) Wanneer een importeur of een verdeler van ingevoerde producten het voornemen heeft het merk van de merkhouder op of in verband met die producten te gebruiken, en dat gebruik het specifieke voorwerp van het merk niet schaadt en niet zal schaden, moet hij dan niettemin de merkhouder vooraf in kennis stellen van zijn voorgenomen gebruik van het merk?

6) Indien de vijfde vraag bevestigend wordt beantwoord, betekent dit dan, dat wanneer de importeur of de verdeler die kennisgeving niet doet, de merkhouder het recht heeft de invoer of de verdere verhandeling van die producten te beperken of te verhinderen, zelfs indien die invoer of verdere verhandeling het specifieke voorwerp van het merk niet schaadt?

7) Indien een importeur of een verdeler van ingevoerde producten de merkhouder vooraf in kennis moet stellen van vormen van gebruik van het merk die het specifieke voorwerp van het merk niet schaden,

a) geldt dat vereiste dan voor alle vormen van gebruik van het merk, met inbegrip van reclame,

heretikettering en ompakking, of, indien het slechts voor bepaalde vormen van gebruik geldt, voor welke?

b) moet de importeur of de verkoper kennisgeving doen aan de merkhouder of volstaat het dat de merkhouder in kennis wordt gesteld?

c) hoe lang vooraf moet de kennisgeving worden gedaan?

8) Is een nationale rechterlijke instantie van een lidstaat bevoegd om op vordering van de merkhouder bevelen te geven of schadevergoeding, afgifte van goederen of andere maatregelen te gelasten met betrekking tot ingevoerde producten, de verpakking ervan of de ervoor gemaakte reclame, wanneer dit a) het vrije verkeer van in de Gemeenschap door de merkhouder of met zijn toestemming op de markt gebrachte producten stopzet of belemmert, doch b) niet ertoe strekt om schade aan het specifieke voorwerp van de rechten te voorkomen en evenmin bijdraagt tot het voorkomen van dergelijke schade?”

10 Dit verzoek om een prejudiciële beslissing heeft geleid tot het arrest van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a. (C-143/00, Jurispr. blz. I-3759), waarin het Hof voor recht heeft verklaard:

„1) Artikel 7, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) [...] moet aldus worden uitgelegd dat een merkhouder een beroep kan doen op zijn merkrecht om ompakkingen van geneesmiddelen door een parallelimporteur te verhinderen, tenzij de uitoefening van dat recht bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten.

2) Ompakking van geneesmiddelen door vervanging van de verpakking is objectief noodzakelijk in de zin van de rechtspraak van het Hof, indien zonder die ompakking de effectieve toegang tot de betrokken markt of tot een belangrijk deel daarvan als belemmerd moet worden beschouwd vanwege een sterke weerstand van een beduidend percentage van de consumenten tegen opnieuw geëtiketteerde geneesmiddelen.

3) De parallelimporteur moet in ieder geval het vereiste van voorafgaande kennisgeving naleven om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken. Indien de parallelimporteur dit vereiste niet naleeft, mag de merkhouder zich tegen het op de markt brengen van het omgepakte geneesmiddel verzetten. De parallelimporteur dient zelf de merkhouder van de voorgenomen ompakking in kennis te stellen. In geval van betwisting staat het aan de nationale rechter om onder inaanmerkingneming van alle relevante omstandigheden te beoordelen of de merkhouder over een redelijke termijn heeft beschikt om op het voornemen van ompakking te reageren.”

11 De High Court of Justice heeft het reeds aangehaalde arrest Boehringer Ingelheim e.a. toegepast en heeft verzoeksters in het hoofdgeding in het gelijk gesteld.

12 Tegen de beslissingen van genoemde nationale rechter werd evenwel hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter, die bij arrest van 5 maart 2004 bepaalde vaststellingen heeft gedaan die afwijken van die welke door de High Court of Justice waren gedaan.

13 Daarop heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„*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 de last om te bewijzen dat de nieuwe verpakking voldoet aan elk van de voorwaarden vervat in het arrest van het Hof van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb [e.a.] (C-427/93, C-429/93 en C-436/93[*Jurispr. blz. I-3457*]), dan op de importeur, of rust de last om te bewijzen dat niet aan deze voorwaarden is voldaan dan op de merkhouder, of varieert de bewijslast van voorwaarde tot voorwaarde en, zo ja, hoe?

b) Is de eerste voorwaarde in het reeds aangehaalde arrest van het Hof van 11 juli 1996, zoals uitgelegd in het arrest van het Hof van 12 oktober 1999, [...] Upjohn [...] (C-379/97[*Jurispr. blz. I-6927*]), en in het reeds aangehaalde arrest van het Hof van 23 april 2002, [Boehringer, Ingelheim, e.a.], namelijk dat moet worden aangetoond dat het ompakken van het product noodzakelijk is opdat effectieve toegang tot de markt niet wordt belemmerd, alleen van toepassing op het ompakken (zoals verklaard door het EVA-Hof in de zaak E-3/02, Paranova/Merck), 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 het reeds aangehaalde arrest [Bristol-Myers Squibb e.a.], namelijk dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, alleen 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 de eerste vraag, sub 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 („debranding” 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 dan worden beschouwd 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 de eerste vraag, sub 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-

buitenverpakking, waarop hij 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 het reeds aangehaalde arrest [Bristol-Myers Squibb e.a.] van toepassing?

b) Indien het antwoord op de tweede vraag, sub 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 het reeds aangehaalde arrest Bristol-Myers Squibb [e.a.], 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 de tweede vraag, sub a, bevestigend luidt, is de eerste voorwaarde in het reeds aangehaalde arrest Bristol-Myers Squibb [e.a.], zoals uitgelegd in het reeds aangehaalde arrest [...] Upjohn [...] en in het reeds aangehaalde arrest [Boehringer Ingelheim e.a.], namelijk dat moet worden aangetoond dat het ompakken van het product noodzakelijk is opdat effectieve toegang tot de markt niet wordt belemmerd, alleen van toepassing op het aanbrengen van een nieuw etiket, of heeft deze voorwaarde ook betrekking op de specifieke wijze en stijl van het aanbrengen van nieuwe etiketten door de parallelimporteur?

d) Indien het antwoord op de tweede vraag, sub a, bevestigend luidt, is de vierde voorwaarde in het reeds aangehaalde arrest [Bristol-Myers Squibb e.a.], namelijk dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, alleen 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 de tweede vraag, sub a, bevestigend luidt, en het antwoord op de tweede vraag, sub 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 merkhouder geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, of ii) het extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkhouder, of iii) de naam van de parallelimporteur in hoofdletters is gedrukt?

Voorafgaande kennisgeving

3) Wanneer een parallelimporteur geen kennis heeft gegeven van de ompakking van een product, zoals vereist door de vijfde voorwaarde van het reeds aangehaalde arrest Bristol-Myers Squibb [e.a.], en hij als gevolg daarvan het merk (de merken) van de merkhouder alleen om deze reden heeft geschonden:

a) Is dan elke volgende handeling van invoer van dit product een inbreuk of maakt de importeur zich alleen schuldig aan een inbreuk tussen het tijdstip waarop de merkhouder kennis krijgt van het product en het tijdstip waarop de periode van kennisgeving is verstreken?

b) Heeft de merkhouder recht om financiële vergoeding te vorderen (d.w.z. schadevergoeding wegens de

inbreuk of overhandigen van alle door de inbreuk behaalde 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 merkhouder uit hoofde van dergelijke onrechtmatige daden van de importeur het evenredigheidsbeginsel?

d) Zo neen, op welke gronden moet een dergelijke vergoeding worden vastgesteld, gelet op het feit dat de betrokken producten door de merkhouder of met diens toestemming binnen de [Europese Economische Ruimte] op de markt zijn gebracht?"

Voorafgaande opmerkingen

14 Er zij aan herinnerd dat het specifieke voorwerp van het merk bestaat in het verzekeren van de herkomstgarantie van het merkproduct en dat ompakking van dat product door een derde zonder toestemming van de merkhouder reële risico's voor deze herkomstgarantie kan vormen (zie reeds aangehaald arrest *Boehringer Ingelheim e.a.*, punt 29).

15 Volgens de rechtspraak van het Hof wordt door de ompakking van merkgeneesmiddelen als zodanig het specifieke voorwerp van het merk aangetast, zonder dat in deze samenhang de concrete effecten van de ompakking door de parallelimporteur behoeven te worden beoordeeld (zie reeds aangehaald arrest *Boehringer Ingelheim e.a.*, punt 30).

16 Volgens artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 is het verzet van de merkhouder tegen de ompakking, voor zover het een afwijking van het vrije verkeer van goederen vormt, ontoelaatbaar indien de uitoefening van dat recht door de merkhouder een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten in de zin van artikel 30, tweede volzin, EG vormt (zie in die zin reeds aangehaald arrest *Boehringer Ingelheim e.a.*, punten 18 en 31).

17 Van een dergelijke verkapte beperking in de zin van deze bepaling is sprake wanneer de uitoefening door de merkhouder van zijn recht om op te komen tegen ompakking bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten der lidstaten en wanneer de ompakking voor het overige op zodanige wijze geschiedt dat de rechtmatige belangen van de merkhouder worden geëerbiedigd, waartoe met name vereist is dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het geneesmiddel niet aantast of de reputatie van het merk niet schaadt (zie reeds aangehaald arrest *Boehringer Ingelheim e.a.*, punt 32).

18 Als een bijdrage tot kunstmatige afscherming van de markten der lidstaten moet worden aangemerkt het verzet van een merkhouder tegen ompakking van geneesmiddelen in geval deze ompakking noodzakelijk is om het parallel ingevoerde product in de lidstaat van invoer te kunnen verhandelen (arrest *Boehringer Ingelheim e.a.*, reeds aangehaald, punt 33).

19 Zo kan volgens vaste rechtspraak dus de wijziging die elke ompakking van een merkgeneesmiddel meebrengt – die naar de aard ervan het risico van wijziging van de oorspronkelijke toestand van het geneesmiddel meebrengt – door de merkhouder worden verboden, tenzij ompakking noodzakelijk is om de pa-

rallel ingevoerde producten te kunnen verhandelen en voor het overige de rechtmatige belangen van de merkhouder worden beschermd (reeds aangehaalde arresten *Bristol-Myers Squibb e.a.*, punt 57, en *Boehringer Ingelheim e.a.*, punt 34).

20 Tevens zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof de parallelimporteur die een merkgeneesmiddel ompakt, de merkhouder tevoren ervan in kennis moet stellen dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht. Bovendien moet hij de merkhouder op diens verzoek vóór het in de verkoop brengen een exemplaar van het omgepakte product verstrekken. Dit laatste vereiste stelt de merkhouder in staat te beoordelen, of door de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product niet rechtstreeks of indirect wordt aangetast en of de presentatie na de ompakking de reputatie van het merk niet schaadt. Het stelt de merkhouder tevens in staat, zich beter te beschermen tegen de activiteiten van vervalsers (reeds aangehaalde arresten *Bristol-Myers Squibb e.a.*, punt 78, en *Boehringer Ingelheim e.a.*, punt 61).

21 Aldus heeft het Hof in punt 79 van zijn reeds aangehaalde arrest *Bristol-Myers Squibb e.a.* geoordeeld dat:

„artikel 7, lid 2, van [...] richtlijn [89/104] aldus moet worden uitgelegd, dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de importeur het in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij

– komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zal bijdragen. Dit is met name het geval, wanneer de merkhouder in verschillende lidstaten een identiek farmaceutisch product in verschillende verpakkingen in het verkeer heeft gebracht en de ompakking door de importeur enerzijds noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer, en anderzijds is geschied onder zodanige omstandigheden dat de oorspronkelijke toestand van het product niet kan worden aangetast. [...]

– wordt aangetoond, dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten. [...]

– op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant [...]

– de presentatie van het omgepakte product 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

– de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product levert."

De tweede vraag, sub a, betreffende het begrip „ompakking"

22 De tweede vraag, sub a, dient eerst te worden onderzocht.

23 In punt 6 van zijn reeds aangehaalde arrest Boehringer Ingelheim e.a. heeft het Hof erop gewezen dat elk van de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde geneesmiddelen, alsmede de bijsluiters, voor de invoer ervan in het Verenigd Koninkrijk enigszins werden gewijzigd.

24 In punt 7 van genoemd arrest is vastgesteld dat de wijze waarop de verpakking van de verschillende betrokken geneesmiddelen was gewijzigd, verschilt per geval. In sommige gevallen was een etiket met belangrijke informatie, zoals de naam van de parallelimporteur en zijn vergunningnummer voor parallelimport, op de oorspronkelijke verpakking aangebracht. In andere talen dan het Engels opgestelde vermeldingen bleven dan zichtbaar op de verpakking en het merk was niet bedekt. In andere gevallen was het product omgepakt in dozen die door de parallelimporteur zijn ontworpen en waarop het merk was weergegeven. In nog andere gevallen was het product omgepakt in dozen die door de parallelimporteur waren ontworpen en waarop het merk niet was aangebracht. In plaats daarvan was de generieke naam van het product op de doos vermeld. De recipiënt in de doos droeg het oorspronkelijke merk, maar een zelfklevend etiket was aangebracht voor de vermelding van de generieke naam van het product en van de identiteit van de producent en van de houder van de parallelimportvergunning. In al deze gevallen van ompakking bevatten de dozen een bijsluiter voor de patiënt, die in het Engels was opgesteld en waarop het merk was vermeld.

25 Tevens zij erop gewezen dat de zevende vraag die de High Court of Justice heeft gesteld in de zaak die tot het reeds aangehaalde arrest Boehringer Ingelheim e.a. heeft geleid, uitdrukkelijk een antwoord beoogde op de vraag of het vereiste van voorafgaande kennisgeving, dat in punt 20 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, geldt voor alle vormen van gebruik van het merk, met inbegrip van heretikettering van het product, dan wel slechts voor bepaalde vormen van gebruik.

26 In punt 55 van het reeds aangehaalde arrest Boehringer Ingelheim e.a. heeft het Hof vastgesteld dat de verwijzende rechter met zijn vijfde, zijn zesde en zijn zevende vraag beoogt verduidelijkingen te verkrijgen met betrekking tot het vereiste dat de parallelimporteur de merkhouder vooraf ervan in kennis moet stellen dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht.

27 In punt 68 van genoemd arrest wordt vastgesteld dat de parallelimporteur in elk geval het vereiste van voorafgaande kennisgeving moet naleven om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken.

28 Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het Hof in het kader van het reeds aangehaalde arrest Boehringer Ingelheim e.a. heretikettering, die stellig één van de litigieuze wijzigingen aan de verpakking van de betrokken geneesmiddelen was die de verwijzende rechter op het oog had, in het begrip ompakking heeft opgenomen.

29 De heretikettering van merkgeneesmiddelen, net zoals het ompakken ervan, tast het specifieke voorwerp van het merk aan, zonder dat in deze samenhang de concrete effecten van de door de parallelimporteur verrichte handelingen behoeven te worden beoordeeld.

30 De wijziging die eender welke nieuwe verpakking of heretikettering van een merkgeneesmiddel inhoudt, brengt naar de aard ervan immers reële risico's mee voor de herkomstgarantie die met het merk wordt beoogd. Derhalve kan de merkhouder een dergelijke wijziging verbieden, tenzij de nieuwe verpakking of de heretikettering noodzakelijk zijn om de parallel ingevoerde producten te kunnen verhandelen en voor het overige de rechtmatige belangen van de merkhouder worden beschermd.

31 Hieruit volgt dat de in het reeds aangehaalde arrest Bristol-Myers Squibb e.a. genoemde vijf voorwaarden met betrekking tot de uitlegging van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 – die wanneer zij zijn vervuld, eraan in de weg staan dat de merkhouder zich rechtmatig verzet tegen de verdere verhandeling van een door de importeur omgepakt farmaceutisch product – ook gelden wanneer de ompakking bestaat in het aanbrengen van een etiket op de oorspronkelijke verpakking.

32 Bijgevolg dient op de tweede vraag, sub a, te worden geantwoord dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus dient te worden uitgelegd dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product dat uit een andere lidstaat is ingevoerd in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking, waarop de importeur aan de buitenkant een extra etiket heeft aangebracht, tenzij – komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van het opnieuw geëtiketteerde product onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zal bijdragen; – wordt aangetoond, dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten; – op de verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product opnieuw heeft geëtiketteerd, alsook de naam van de fabrikant; – de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden; zo mag het etiket niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en – de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het opnieuw geëtiketteerde product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van dit product levert.

De eerste vraag, sub b, en de tweede vraag, sub c, betreffende de toepassing van de noodzakelijkheidsvoorwaarde op de wijze en stijl van het ompakken

33 Zoals blijkt uit de uiteenzetting in verband met de tweede vraag, sub a, kan de merkhouder zich rechtmatig verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de parallelimporteur hetzij het product heeft voorzien van een nieuwe verpakking waarop hij het merk opnieuw heeft

aangebracht, hetzij op de verpakking van het product een etiket heeft aangebracht, tenzij is voldaan aan vijf voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat komt vast te staan dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de aldus omgepakte producten te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zal bijdragen.

34 Volgens Boehringer Ingelheim e.a. geldt het vereiste dat moet worden aangetoond dat ompakken noodzakelijk is om het product in de lidstaat van invoer op de markt te brengen, eveneens voor de wijze en de stijl van de ompakking door de parallelimporteur. Swingward, Dowellhurst en de Commissie van de Europese Gemeenschappen betogen daarentegen dat dit vereiste uitsluitend betrekking heeft op het feit van de ompakking, en niet op de wijze of de stijl waarop dit wordt gedaan.

35 Zoals in punt 19 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, kan de wijziging die elke ompakking van een merkgeneesmiddel meebrengt door de merkhouder worden verboden, tenzij ompakking noodzakelijk is om de parallel ingevoerde producten te kunnen verhandelen en voor het overige de rechtmatige belangen van de merkhouder worden beschermd.

36 Aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde is voldaan wanneer wettelijke bepalingen of praktijken in de lidstaat van invoer de verkoop van de producten op de markt van die lidstaat in dezelfde verpakking als die waarin zij in de lidstaat van uitvoer worden verhandeld, beletten (zie in die zin reeds aangehaald arrest Upjohn, punten 37-39 en 43).

37 Daarentegen is aan een dergelijke noodzakelijkheidsvoorwaarde niet voldaan wanneer de ompakking van het product uitsluitend wordt verklaard doordat de parallelimporteur een commercieel voordeel nastreeft (zie reeds aangehaald arrest Upjohn, punt 44).

38 Die noodzakelijkheidsvoorwaarde heeft dus alleen betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt – en op de keuze tussen ompakking en heretikettering – teneinde het te kunnen verhandelen op de markt van de staat van invoer, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking (zie eveneens arrest EVA-Hof van 8 juli 2003, Paranova/Merck, E-3/02, EFTA Court Report 2004, blz. 1, punten 41-45).

39 Op de eerste vraag, sub b, en op de tweede vraag, sub c, dient dus te worden geantwoord dat de voorwaarde dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij het wordt voorzien van een nieuwe verpakking waarop het merk opnieuw wordt aangebracht of waarbij er een etiket wordt aangebracht op de verpakking van dit product, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product in de lidstaat van invoer – als één van de voorwaarden die, wanneer zij zijn vervuld, de merkhouder verhinderen om zich krachtens artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 te verzetten tegen de genoemde verhandeling – uitsluitend betrekking heeft op het feit dat het product wordt omgepakt, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking.

De eerste vraag, sub c, en de tweede vraag, sub d, betreffende de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk niet kan schaden

40 Uit de punten 21 en 32 van het onderhavige arrest blijkt dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product wanneer de parallelimporteur hetzij het product heeft voorzien van een nieuwe verpakking waarop hij het merk opnieuw heeft aangebracht, hetzij op de verpakking van het product een etiket heeft aangebracht, tenzij is voldaan aan vijf voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Zo mogen de verpakking of het etiket niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn.

41 Er zij op gewezen dat, zoals Boehringer Ingelheim e.a. alsook de Commissie betogen, de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, niet mag worden beperkt tot de gevallen waarin de verpakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is.

42 Door in punt 76 van het reeds aangehaalde arrest Bristol-Myers Squibb e.a. te oordelen dat een defecte verpakking, een verpakking van slechte kwaliteit of een slordige verpakking de reputatie van het merk kan schaden, heeft het Hof immers slechts een aantal gevallen genoemd waarin een inadequate presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder kan schaden.

43 Zo zou een farmaceutisch product inadequaat kunnen worden gepresenteerd en derhalve de reputatie van het merk kunnen schaden, wanneer de verpakking of het etiket, ofschoon zij noch defect, noch van slechte kwaliteit of slordig zijn, de waarde van het merk zouden kunnen aantasten doordat zij schade toebrengen aan de uitstraling van degelijkheid en kwaliteit van een dergelijk product, en aan het vertrouwen dat deze uitstraling bij het betrokken publiek kan wekken (zie in die zin reeds aangehaald arrest Bristol-Myers Squibb e.a., punt 76, en arrest Hof van 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 45).

44 Derhalve dient op de eerste vraag, sub c, en op de tweede vraag, sub d, te worden geantwoord dat de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, als voorwaarde die moet worden vervuld opdat laatstgenoemde zich niet krachtens artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 rechtmatig zou kunnen verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de parallelimporteur hetzij het product heeft voorzien van een nieuwe verpakking waarop hij het merk opnieuw heeft aangebracht, hetzij op de verpakking van het product een etiket heeft aangebracht, niet beperkt is tot de gevallen waarin de ompakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is.

De eerste vraag, sub d, en de tweede vraag, sub e, betreffende de omstandigheden die de goede naam van het merk kunnen aantasten

45 Zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen terecht betoogt, kan het feit dat de parallelimporteur het merk niet aanbrengt op de nieuwe buitenverpakking (debranding), dan wel dat hij daarop zijn eigen logo of stijl op aanbrengt, of een „huis-opmaak”, dan wel een opmaak die gebruikt wordt voor een aantal verschillende producten (cobranding), net als het feit dat hij hetzij een extra etiket op een dusdanige wijze aanbrengt dat een van de merken van de merkhouder geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, hetzij op dat extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkhouder, hetzij de naam van de parallelimporteur in hoofdletters drukt, in beginsel de goede naam van het merk aantasten.

46 Net zoals de vraag of een reclame de indruk kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder en derhalve een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 kan zijn (zie arrest van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punten 51 en 55), is de vraag of de in het vorige punt van het onderhavige arrest genoemde omstandigheden de goede naam van een merk kunnen aantasten, evenwel een feitelijke vraag, die de nationale rechter tegen de achtergrond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden.

47 Derhalve dient op de eerste vraag, sub d, en op de tweede vraag, sub e, te worden geantwoord dat de vraag of het feit dat de parallelimporteur:

- het merk niet aanbrengt op de nieuwe buitenverpakking van het product (debranding), of
- op deze verpakking zijn eigen logo of stijl aanbrengt, of een „huis-opmaak”, dan wel een opmaak die gebruikt wordt voor een aantal verschillende producten (cobranding), of
- op die verpakking op dusdanige wijze een extra etiket aanbrengt dat het merk van de merkhouder geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, of
- op het extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkhouder, of
- zijn eigen naam als parallelimporteur in hoofdletters drukt,

de goede naam van het merk kan aantasten, een feitelijke vraag is die de nationale rechter tegen de achtergrond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden.

De eerste vraag, sub a en e, alsook de tweede vraag, sub b, betreffende de bewijslast

48 Zoals in de punten 2 en 8 van het onderhavige arrest is gezegd, betreffen de hoofdgedingen geschillen tussen de fabrikanten van farmaceutische producten enerzijds en parallelimporteurs van en groothandelaars in farmaceutische producten anderzijds. Deze fabrikanten hebben tegen de genoemde parallelimporteurs en groothandelaars beroepen ingesteld wegens inbreuk op hun merkenrechten, omdat laatstgenoemden door hen geproduceerde geneesmiddelen parallel hebben inge-

voerd en op de markt hebben gebracht in het Verenigd Koninkrijk, na deze geneesmiddelen te hebben omgepakt of opnieuw te hebben geëtiketteerd.

49 Zoals in punt 15 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, wordt door de ompakking van merkgeneesmiddelen als zodanig het specifieke voorwerp van het merk aangetast, zonder dat in deze samenhang de concrete effecten van de ompakking door de parallelimporteur behoeven te worden beoordeeld.

50 Uit de punten 31 tot en met 33 van het onderhavige arrest blijkt met name dat volgens artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de parallelimporteur het heeft omgepakt, hetzij door het te voorzien van een nieuwe verpakking en daarop het merk opnieuw aan te brengen, hetzij door op de oorspronkelijke verpakking van het product een etiket aan te brengen, tenzij is voldaan aan de vijf voorwaarden die in punt 32 van het onderhavige arrest worden genoemd.

51 Indien de vraag, wie moet bewijzen dat is voldaan aan deze voorwaarden – die, indien zij zijn vervuld, de merkhouder beletten om zich rechtmatig te verzetten tegen de verdere verhandeling van een omgepakt farmaceutisch product – door het nationale recht van de lidstaten zou worden beheerst, zou dit voor de merkhouders tot gevolg kunnen hebben dat hun bescherming per lidstaat varieert. Het in de negende overweging van de richtlijn als „fundamenteel” aangemerkte doel, de merkhouder „in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming” te verlenen, zou dan niet worden bereikt (zie in die zin arrest van 18 oktober 2005, Class International, C-405/03, Jurispr. blz. I-8735, punt 73).

52 Gelet op het voorafgaande moet worden vastgesteld dat in situaties zoals die in de hoofdgedingen, wanneer is aangetoond dat de parallel ingevoerde geneesmiddelen werden omgepakt, de bewijslast ter zake van de in punt 32 van het onderhavige arrest genoemde voorwaarden – die, indien zij zijn vervuld, de merkhouder beletten om zich rechtmatig te verzetten tegen de verdere verhandeling van deze geneesmiddelen – rust op de parallelimporteurs (zie, mutatis mutandis, arrest Class International, reeds aangehaald, punt 74).

53 Aangaande de voorwaarde dat moet worden aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten, volstaat het evenwel dat de parallelimporteur bewijsmateriaal aandraagt waaruit redelijkerwijs kan worden opgemaakt dat deze voorwaarde is vervuld. Dit geldt a fortiori voor de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Wanneer de importeur een dergelijk begin van bewijs met betrekking tot deze voorwaarde aandraagt, staat het in voorkomend geval aan de merkhouder – die het best in staat is om te beoordelen of de ompakking zijn reputatie en die van het merk kan schaden – om te bewijzen dat deze reputaties werden geschaad.

54 Op de eerste vraag, sub a en e, alsook op de tweede vraag, sub b, dient dus te worden geantwoord dat in situaties zoals die in de hoofdgedingen de bewijslast ter zake van het vervuld zijn van de volgende voorwaarden op de parallelimporteurs rust:

- het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten zou tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten bijdragen;
 - de ompakking kan de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet aantasten;
 - op de nieuwe verpakking wordt duidelijk vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant;
 - de presentatie van het omgepakte product kan de reputatie van het merk en van de merkhouder niet schaden; zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn;
 - de importeur dient de merkhouder tevoren ervan in kennis te stellen dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en dient hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product te leveren.
- Indien deze voorwaarden zijn vervuld, beletten zij de merkhouder om zich rechtmatig te verzetten tegen de verdere verhandeling van een omgepakt farmaceutisch product.

Aangaande de voorwaarde dat moet worden aangetoond, dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten, volstaat het dat de parallelimporteur bewijsmateriaal aandraagt waaruit redelijkerwijs kan worden opgemaakt dat deze voorwaarde is vervuld. Dit geldt a fortiori voor de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Wanneer de importeur een dergelijk begin van bewijs met betrekking tot deze voorwaarde aandraagt, staat het in voorkomend geval aan de merkhouder – die het best in staat is om te beoordelen of de ompakking zijn reputatie of die van het merk kan schaden – om te bewijzen dat deze reputaties werden geschaad.

De derde vraag, betreffende het ontbreken van een voorafgaande kennisgeving

55 Volgens de rechtspraak van het Hof moet de parallelimporteur in ieder geval de voorwaarde van voorafgaande kennisgeving naleven om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken. Indien de parallelimporteur deze voorwaarde niet naleeft, mag de merkhouder zich tegen het op de markt brengen van het omgepakte geneesmiddel verzetten. De parallelimporteur moet zelf de merkhouder van de voorgenomen ompakking in kennis stellen. Het volstaat niet dat de merkhouder op de hoogte wordt gebracht via andere bronnen, zoals via de autoriteit die een vergunning voor parallelimport aan de importeur verleent (arrest *Boehringer Ingelheim e.a.*, reeds aangehaald, punten 63 en 64).

56 Hieruit volgt dat een parallelimporteur, wanneer hij aan de merkhouder geen voorafgaande kennisgeving

inzake een omgepakt geneesmiddel heeft gedaan, inbreuk maakt op de rechten van deze merkhouder bij iedere volgende invoer van het genoemde geneesmiddel, zolang hij hem niet een dergelijke kennisgeving heeft gedaan.

57 Aangaande de vraag of de merkhouder wegens de door de parallelimporteur gemaakte inbreuk recht heeft op een financiële vergoeding onder dezelfde voorwaarden als wanneer deze producten waren nageemaakt, voeren *Boehringer Ingelheim e.a.* aan dat het ontbreken van een voorafgaande kennisgeving dient te worden bestraft op dezelfde voet als het verhandelen van namaakproducten. *Swingward en Dowelhurst* betogen dat het ontbreken van een voorafgaande kennisgeving niet kan leiden tot een financiële vergoeding die op dezelfde wijze wordt begroot als wanneer de producten zouden zijn nageemaakt. De Commissie stelt dat de schadeloosstelling voor het ontbreken van een voorafgaande kennisgeving dient te worden vastgesteld volgens de nationale beginselen inzake financiële vergoedingen, voor zover deze verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht en het internationale recht, en met name voor zover zij overeenstemmen met de beginselen van gelijkwaardigheid, doeltreffendheid en evenredigheid.

58 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de lidstaten in het kader van de hun door artikel 249, derde alinea, EG gelaten vrijheid verplicht zijn de meest passende vormen en middelen te kiezen om het nuttig effect van richtlijnen te verzekeren, rekening houdend met de doelstelling ervan (zie arresten van 8 april 1976, *Royer*, 48/75, Jurispr. blz. 497, punt 75; 12 september 1996, *Gallotti e.a.*, C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 en C-157/95, Jurispr. blz. I-4345, punt 14, en 4 juli 2006, *Adeneler e.a.*, C-212/04, Jurispr. blz. I-6057, punt 93).

59 Wanneer, zoals in het hoofdgeding, het gemeenschapsrecht niet voorziet in specifieke sancties voor het geval dat misbruiken worden vastgesteld, staat het aldus aan de nationale overheidsinstanties om, teneinde het hoofd te bieden aan een dergelijke situatie, passende maatregelen vast te stellen, die niet alleen evenredig moeten zijn, maar eveneens voldoende effectief en afschrikkend om ervoor te zorgen dat richtlijn 89/104 volle uitwerking krijgt (zie in die zin reeds aangehaald arrest *Adeneler e.a.*, punt 94).

60 Er zij aan herinnerd dat, zoals met name blijkt uit punt 21 van het onderhavige arrest, het volstaat dat niet is voldaan aan één van de in punt 79 van het reeds aangehaalde arrest *Bristol-Myers Squibb e.a.* genoemde voorwaarden, opdat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een omgepakt farmaceutisch product.

61 Hieruit volgt dat het verbodsrecht waarover de merkhouder beschikt jegens een parallelimporteur van farmaceutische producten die – hoewel zij geen namaak zijn – werden verhandeld zonder dat de verplichting van een voorafgaande kennisgeving aan deze merkhouder was nagekomen, niet kan verschillen

van dat waarover laatstgenoemde beschikt met betrekking tot namaakproducten.

62 In beide gevallen hadden de producten nooit op de betrokken markt mogen worden gebracht.

63 Zo lijkt een nationale maatregel krachtens welke, wanneer een parallelimporteur niet-nagemaakte producten heeft verhandeld zonder voorafgaande kennisgeving aan de merkhouder, laatstgenoemde recht heeft op een financiële vergoeding onder dezelfde voorwaarden als wanneer deze producten zouden zijn nagemaakt, als zodanig ook niet strijdig met het evenredigheidsbeginsel. Het staat evenwel aan de nationale rechter om in elk concreet geval, met name gelet op de omvang van de schade die door de inbreuk van de parallelimporteur aan de merkhouder werd toegebracht, en met eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel, het bedrag van de financiële vergoeding vast te stellen.

64 Gelet op wat voorafgaat dient op de derde vraag te worden geantwoord dat een parallelimporteur, wanneer hij aan de merkhouder geen voorafgaande kennisgeving inzake een omgepakt farmaceutisch product heeft gedaan, inbreuk maakt op de rechten van deze merkhouder bij iedere volgende invoer van genoemd product, zolang hij hem niet een dergelijke kennisgeving heeft gedaan. De sanctie op deze inbreuk dient niet alleen evenredig te zijn, maar eveneens voldoende effectief en afschrikkend om ervoor te zorgen dat richtlijn 89/104 volle uitwerking krijgt. Een nationale maatregel krachtens welke, in geval van een dergelijke inbreuk, de merkhouder recht heeft op een financiële vergoeding onder dezelfde voorwaarden als wanneer deze producten zouden zijn nagemaakt, lijkt als zodanig ook niet strijdig met het evenredigheidsbeginsel. Het staat evenwel aan de nationale rechter om in elk concreet geval, met name gelet op de omvang van de schade die door de inbreuk van de parallelimporteur aan de merkhouder werd toegebracht, en met eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel, het bedrag van de financiële vergoeding vast te stellen.

Kosten

65 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 7, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, dient aldus te worden uitgelegd dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product dat uit een andere lidstaat is ingevoerd in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking, waarop de importeur aan de buitenkant een extra etiket heeft aangebracht, tenzij

- komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de

verhandeling van het opnieuw geëtiketteerde product onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zal bijdragen;

- wordt aangetoond, dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten;

- op de verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product opnieuw heeft geëtiketteerd, alsook de naam van de fabrikant;

- de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden; zo mag het etiket niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en

- de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het opnieuw geëtiketteerde product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van dit product levert.

2) De voorwaarde dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij het wordt voorzien van een nieuwe verpakking waarop het merk opnieuw wordt aangebracht of waarbij er een etiket wordt aangebracht op de verpakking van dit product, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product in de lidstaat van invoer – als één van de voorwaarden die, wanneer zij zijn vervuld, de merkhouder verhinderen om zich krachtens artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, te verzetten tegen de genoemde verhandeling – heeft uitsluitend betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking.

3) De voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, als voorwaarde die moet worden vervuld opdat laatstgenoemde zich niet krachtens artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, rechtmatig zou kunnen verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de parallelimporteur hetzij het product heeft voorzien van een nieuwe verpakking waarop hij het merk opnieuw heeft aangebracht, hetzij op de verpakking van het product een etiket heeft aangebracht, is niet beperkt tot de gevallen waarin de ompakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is.

4) De vraag of het feit dat de parallelimporteur:

- het merk niet aanbrengt op de nieuwe buitenverpakking van het product (debranding), of

- op deze verpakking zijn eigen logo of stijl aanbrengt, of een „huis'-opmaak", dan wel een opmaak die gebruikt wordt voor een aantal verschillende producten (cobranding), of

- op die verpakking op dusdanige wijze een extra etiket aanbrengt dat het merk van de merkhouder geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, of

- op het extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkhouder, of

- zijn eigen naam als parallelimporteur in hoofdletters drukt,

is een feitelijke vraag die de nationale rechter tegen de

achtergrond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden.

5) In situaties zoals die in de hoofdgedingen, rust de bewijslast ter zake van het vervuld zijn van de volgende voorwaarden op de parallelimporteurs:

– het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten zou tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten bijdragen;

– de ompakking kan de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet aantasten;

– op de nieuwe verpakking wordt duidelijk vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant;

– de presentatie van het omgepakte product kan de reputatie van het merk en van de merkhouder niet schaden; zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn;

– de importeur dient de merkhouder tevoren ervan in kennis te stellen dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en dient hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product te leveren, Indien deze voorwaarden zijn vervuld, beletten zij de merkhouder om zich rechtmatig te verzetten tegen de verdere verhandeling van een omgepakt farmaceutisch product.

Aangaande de voorwaarde dat moet worden aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten, volstaat het evenwel dat de parallelimporteur bewijsmateriaal aandraagt waaruit redelijkerwijs kan worden opgemaakt dat deze voorwaarde is vervuld. Dit geldt a fortiori voor de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Wanneer de importeur een dergelijk begin van bewijs met betrekking tot deze voorwaarde aandraagt, staat het in voorkomend geval aan de merkhouder – die het best in staat is om te beoordelen of de ompakking zijn reputatie of die van het merk kan schaden – om te bewijzen dat deze reputaties werden geschaad.

6) Wanneer een parallelimporteur aan de merkhouder geen voorafgaande kennisgeving inzake een omgepakt farmaceutisch product heeft gedaan, maakt hij inbreuk op de rechten van deze merkhouder bij iedere volgende invoer van genoemd product, zolang hij hem niet een dergelijke kennisgeving heeft gedaan. De sanctie op deze inbreuk dient niet alleen evenredig te zijn, maar eveneens voldoende effectief en afschrikkend om ervoor te zorgen dat richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, volle uitwerking krijgt. Een nationale maatregel krachtens welke, in geval van een dergelijke inbreuk, de merkhouder recht heeft op een financiële vergoeding onder dezelfde voorwaarden als wanneer deze producten zouden zijn nagemaakt, lijkt als zodanig ook niet strijdig met het evenredigheidsbeginsel. Het staat evenwel aan de nationale rechter om in

elk concreet geval, met name gelet op de omvang van de schade die door de inbreuk van de parallelimporteur aan de merkhouder werd toegebracht, en met eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel, het bedrag van de financiële vergoeding vast te stellen.

Conclusie Advocaat-Generaal E. Sharpston

1. In de onderhavige zaak heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) het Hof om nadere aanwijzingen verzocht inzake de uitwerking van diens arrest in de zaak *Boehringer Ingelheim* en anderen (hierna: „*Boehringer I*”).(2) Deze zaak had betrekking op de omstandigheden waaronder de houder van een merk zich kan beroepen op zijn merkrecht om een parallelimporteur te beletten van het merk voorzienne en door hem omgepakte producten op de markt te brengen.

2. In het aan de verwijzingsbeschikking voorafgaande arrest van de Court of Appeal merkte Lord Justice Jacob op: „Soms denk ik dat, op dit gebied, het recht zijn werkelijkheidszin begint te verliezen; uiteindelijk gaat het alleen maar over het gebruik van de rechten van een merkhouder voor producten in onaangetaste staat. De juridische kluwen die ontstaan is, zou de gemiddelde consument, denk ik, verstoeld doen staan.”

3. Ik ben het met hem eens. Mij dunkt dat het mogelijk zou moeten zijn uit 30 jaar rechtspraak over het ompakken van farmaceutische producten voldoende beginselen af te leiden aan de hand waarvan de nationale rechters de eindeloze opeenvolging van geschillen tussen fabrikanten en parallelimporteurs kunnen be-rechten. In deze conclusie zal ik een poging ondernemen zulke beginselen te formuleren. Ik hoop dat de nationale rechters vervolgens met kracht hun aandeel zullen leveren in de toepassing van deze beginselen op de hun voorgelegde feiten, zonder om nog verdere precisering daarvan te verzoeken. Iedere rechter weet dat een ingenieuze advocaat altijd een reden kan bedenken waarom een bepaalde formulering al dan niet op de situatie van zijn cliënt van toepassing is. Naar mijn mening is het echter niet de taak van het Hof zich tot in het eindeloze met zulke details bezig te houden.(3)

Het juridische kader

4. De ontwikkeling van de rechtspraak van het Hof met betrekking tot het ompakken van producten is min of meer gedetailleerd behandeld door advocaat-generaal Jacobs en het Hof in de zaak *Boehringer I*. Ik zal die analyse hier niet herhalen, maar mij beperken tot het uiteenzetten van de volgende punten, die naar mijn gevoel van bijzonder belang zijn voor de onderhavige zaak.

5. Deze rechtspraak is uiteraard historisch geworteld in de artikelen 28 EG en 30 EG. Artikel 30 is levensgroot aanwezig in de pleidooien in deze zaak; artikel 28 EG wordt daarentegen nauwelijks genoemd. Men mag echter niet vergeten dat artikel 30 EG de uit-

zondering is op de in artikel 28 EG neergelegde fundamentele regel dat goederen zich vrij tussen de lidstaten moeten kunnen bewegen. Als afwijking van die grondregel moet artikel 30 EG strikt worden uitgelegd.(4)

6. Bij deze uitlegging van artikel 30 EG in de context van het recht van intellectuele en industriële eigendom heeft het Hof al in een vroeg stadium het begrip van het „specifieke voorwerp” van dit recht ontwikkeld, en geoordeeld dat artikel 30 „inbreuken [op het vrije verkeer van goederen] slechts gedoogt voor zover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen”.(5) Aan de hand van dit beginsel kunnen voor elk type van intellectuele eigendom de omstandigheden worden bepaald waarin de uitoefening van het recht, ook al vormt deze in grensoverschrijdende gevallen per definitie een belemmering van het vrije verkeer, toelaatbaar is naar gemeenschapsrecht.(6)

7. Het Hof heeft ook in een vroeg stadium uitgemakt dat het specifieke voorwerp van een merkrecht is „de merkgerechtigde het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een product”.(7) Van deze definitie vormde de leer van de uitputting van het merkenrecht(8) het natuurlijk uitvloeisel. Zo heeft het Hof vastgesteld dat „de uitoefening door de merkgerechtigde van het hem bij de wetgeving van een lidstaat verleende recht om het in deze staat in het verkeer brengen van een product dat in een andere lidstaat onder dit merk door de merkgerechtigde of met diens toestemming in het verkeer is gebracht, te verbieden, onverenigbaar zou zijn met de regels van het EEG-verdrag inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt”.(9)

8. Het Hof heeft het begrip „specifieke voorwerp” van een merkrecht verder ontwikkeld in het arrest Hoffmann-La Roche(10), waar het heeft uiteengezet dat „de wezenlijke functie van het merk [...] daarin is gelegen dat aan de consument of aan de uiteindelijke gebruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het product ondubbelzinnig van producten van andere herkomst kan onderscheiden [en dat hij] erop mag rekenen dat derden in de oorspronkelijke toestand van een [...] van het merk voorzien product, niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase [...] hebben ingegrepen”. Het waarborgen van het specifieke voorwerp van een merkrecht omvat derhalve het recht „ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen”, te verhinderen.

9. Het specifieke voorwerp van een merk bestaat dus uit twee bestanddelen. Ten eerste is dat het recht om het merk te gebruiken met het doel erdoor beschermde producten als eerste in de EG in het verkeer te brengen, waarna dit recht is uitgeput. Ten tweede is dat het recht om op te komen tegen elk gebruik van het recht dat afbreuk zou kunnen doen aan de herkomstgarantie, die zowel een garantie behelst betreffende de identiteit van oorsprong, als een garantie met betrek-

king tot de oorspronkelijke toestand van het merkproduct.

10. De richtlijn inzake het merkenrecht(11) weerspiegelt deze basisrechten. Artikel 5, lid 1, bepaalt dat een merk de houder „een uitsluitend recht” verleent, en met name het recht om het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat a) gelijk is aan het merk, met betrekking tot dezelfde waren of diensten, en b) dat gelijk is aan, of overeenstemt met, het merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.(12)

11. Zonder nadere kwalificatie zou artikel 5, lid 1, sub a, de merkhouder het recht geven ieder zodanig gebruik van het merk met betrekking tot de erdoor beschermde waren te verhinderen. Merkhouders zouden zo de invoer in een lidstaat van hun waren uit een andere lidstaat kunnen verhinderen en het door artikel 28 EG gewaarborgde vrije verkeer van goederen te niet doen. Dit zou echter zowel tegen het Verdrag indruisen als tegen het uitdrukkelijke doel van de richtlijn, die beoogt „de verschillen tussen de nationale merkenwetgevingen weg te nemen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen”(13), en daarmee de werking van de interne markt te verzekeren.(14) Daarom bepaalt artikel 7, lid 1, – hiermee de leer van de uitputting van merkenrechten in de Gemeenschap verankerend – dat het aan het merk verbonden recht „de houder niet toestaat het gebruik ervan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap(15) in de handel zijn gebracht”.

12. Hoewel artikel 7, lid 1, een uitzondering op de in artikel 5, lid 1, vervatte regel is genoemd(16), beschouw ik dit niet als een volstrekt juiste beoordeling van de verhouding tussen beide bepalingen. Het lijkt me zinvoller ze te zien als elkaars tegenhangers. Wanneer men zou spreken in termen van regels en uitzonderingen, dan zou het meer in overeenstemming zijn met de geest van de onderlinge verhouding tussen artikel 28 EG en 30 EG om artikel 5, lid 1, met zijn de invoer beperkende karakter, te beschouwen als een uitzondering op artikel 7, lid 1, dat een uitdrukking is van het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen.

13. Artikel 7, lid 2, bepaalt daarentegen dat artikel 7, lid 1, niet van toepassing is „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 7, lid 2, vormt dus duidelijk een uitzondering op het grondbeginsel van het vrij verkeer van goederen. Het mag derhalve niet ruimhartig worden uitgelegd.(17) Hieruit volgt dat men zich tevens in het algemeen moet hoeden voor een al te ruime uitlegging van de term „gegronde redenen”, en in het bijzonder voor een al te ruime uitlegging van de „voorwaarde” dat de toestand van de waren is „gewijzigd of verslechterd”.

14. De artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn(18) brengen een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand en bepalen aldus welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten.(19) Het Hof heeft niettemin al verklaard dat de oudere rechtspraak inzake artikel 30 EG als uitgangspunt moet dienen voor de beoordeling of de houder van een merk zich krachtens artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten waarop het merk opnieuw is aangebracht.(20) Dezelfde uitlegingsregels moeten worden toegepast op andere vormen van ompakking die bij merkhouders op verzet stuiten. De richtlijn moet worden uitgelegd in overeenstemming met het systeem van het Verdrag en met de hierboven omschreven door het Hof ontwikkelde basisrechten.(21)

15. Niettegenstaande deze vaststelling, lijkt het me niet zonder meer zinvol of wenselijk dat het Hof zijn arresten blijft formuleren in het kader van artikel 30 EG (en evenmin dat partijen hun zaak op deze grondslag blijven bepleiten). De richtlijn is er al sinds 1988; het is zeker tijd om vooruit te kijken.

16. Tegen deze achtergrond is het wellicht nuttig enige stellingen opnieuw te formuleren die zijn ontleend aan het arrest van het Hof in de zaak Bristol-Myers Squibb(22), en die doorklinken in de in casu gestelde prejudiciële vragen.

17. In die zaak heeft het Hof geoordeeld dat een merkhouder het recht heeft zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van een omgepakt farmaceutisch product, tenzij

1) dit tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zou bijdragen; dit is met name het geval, wanneer de ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer, en is uitgevoerd onder zodanige omstandigheden dat de oorspronkelijke toestand van het product niet kan worden aangetast;

2) de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten;

3) op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant;

4) de presentatie van het omgepakte product 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

5) de importeur vóór het op de markt brengen van het omgepakte product, daarvan kennisgeving doet aan de merkhouder en deze desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product verstrekt.

18. Deze vijf voorwaarden, waar de gestelde prejudiciële vragen van doordrenkt zijn, zal ik voortaan aanduiden als „de BMS-voorwaarden”.

19. Ondanks de door het Hof in Bristol-Myers Squibb aan artikel 7, lid 2, gegeven uitlegging volgens welke de merkhouder zich tegen verdere verhandeling kan verzetten tenzij aan die criteria is voldaan, ben ik niet van mening dat deze bepaling een op zich zelf

staande grondslag vormt voor een beroep in rechte. Zoals het Hof in de zaak Silhouette(23) heeft overwogen, moet, „[h]oewel het in deze omstandigheden buiten kijf staat, dat de richtlijn de lidstaten verplicht bepalingen vast te stellen op grond waarvan de houder van een merk bij inbreuk op zijn rechten kan vorderen dat aan een derde verbod wordt opgelegd zijn merk te gebruiken, [...] evenwel worden vastgesteld, dat deze verplichting voortvloeit uit artikel 5 van de richtlijn en niet uit artikel 7”.

20. Om de BMS-voorwaarden samen te vatten op een manier die duidelijk binnen de opzet en de taal van de richtlijn past: ompakking levert (althans in bepaalde vormen) een „gegronde reden” op in de zin van artikel 7, lid 2, tenzij i) de ompakking noodzakelijk is om toegang tot de markt te verkrijgen, ii) de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product niet kan aantasten, iii) op de nieuwe verpakking de naam van de importeur en de fabrikant zichtbaar is, iv) de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, en v) de importeur daarvan kennis geeft aan de merkgerechtigde.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

21. Verzoeksters zijn fabrikanten van farmaceutische producten en verweersters zijn parallelimporteurs van farmaceutische producten (inhalators en tabletten) die door één der verzoeksters zijn geproduceerd en in de Gemeenschap onder een handelsmerk op de markt zijn gebracht. Het geschil heeft betrekking op de omstandigheden waaronder verweersters gerechtigd zijn deze producten van nieuwe etiketten te voorzien(24) of om te pakken.(25)

22. Meer in het bijzonder hebben de in de onderhavige zaak gestelde vragen betrekking op twee methoden waarbij de producten worden voorzien van een nieuwe buitenverpakking in karton, die is ontworpen door één van de verweersters en ook het logo of merk van deze verweerster, of een gedeelte daarvan, draagt, of is uitgevoerd volgens haar huisstijl of opmaak. De eerste methode wordt door het verwijzende gerecht aangeduid als „cobranding” of gezamenlijk vermerken: de parallelimporteur brengt het oorspronkelijke merk(26) aan op de nieuwe buitenverpakking. Het verwijzende gerecht duidt de tweede methode aan als „debranding” of ontmerken: het oorspronkelijke merk wordt niet opnieuw op de buitenverpakking in karton aangebracht, al blijft het vermeld op de tabletten en de inhalator zelf en op eventuele doordrukstrips; in plaats van het merk wordt op de buitenverpakking de generieke naam van het geneesmiddel vermeld.(27)

23. In zijn eerste uitspraak in het hoofdgeding(28), heeft de High Court vastgesteld a) dat er „een wijdverspreide en aanzienlijke weerstand bestaat tegen parallel geïmporteerde geneesmiddelen die worden verkocht in verpakkingen met nieuwe etiketten” in tegenstelling tot producten die van een nieuwe buitenverpakking zijn voorzien, en b) dat de activiteiten van verweersters niet schadelijk zijn voor het „specifieke voorwerp” van de merkrechten van verzoeksters noch deze zelfs maar in gevaar brengen: „het gebruik van de ingeschreven mer-

ken van verzoeksters is in alle gevallen nauwkeurig geweest, in de zin dat zij altijd gebruikt zijn om op een wijze die bedrieglijk noch schadelijk is, de waarheidsgetrouwe boodschap van herkomst en verantwoordelijkheid voor kwaliteit over te brengen". De High Court heeft eveneens opgemerkt dat er geen sprake van was dat verweersters met de activiteiten waar verzoeksters tegen opkomen, de producten van laatstgenoemden hebben aangetast of op enige wijze de kwaliteit ervan in gevaar hebben gebracht.

24. De High Court heeft een aantal vragen aan het Hof voorgelegd met het oogmerk, verduidelijking te verkrijgen van een aantal in de rechtspraak van het Hof ontwikkelde beginselen. De vragen hadden gedeeltelijk betrekking op de draagwijdte van het beginsel dat het parallelimporteurs van farmaceutische producten moet zijn toegestaan, de producten om te pakken wanneer dat noodzakelijk is om de producten op de markt te kunnen brengen, en gedeeltelijk op de draagwijdte van het vereiste dat een parallelimporteur de merkgerechtigde in kennis moet stellen van zijn voorgenomen gebruik van het merk.

25. In het arrest *Boehringer I* heeft het Hof deze vragen als volgt beantwoord:

„1) Artikel 7, lid 2, van de [merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een merkhouder een beroep kan doen op zijn merkrecht om ompakkingen van geneesmiddelen door een parallelimporteur te verhinderen, tenzij de uitoefening van dat recht bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten.

2) Ompakking van geneesmiddelen door vervanging van de verpakking is objectief noodzakelijk in de zin van de rechtspraak van het Hof, indien zonder die ompakking de effectieve toegang tot de betrokken markt of tot een belangrijk deel daarvan als belemmerd moet worden beschouwd vanwege een sterke weerstand van een beduidend percentage van de consumenten tegen opnieuw geëtiketteerde geneesmiddelen.

3) De parallelimporteur moet in ieder geval het vereiste van voorafgaande kennisgeving naleven om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken. Indien de parallelimporteur dit vereiste niet naleeft, mag de merkhouder zich tegen het op de markt brengen van het omgepakte geneesmiddel verzetten. De parallelimporteur dient zelf de merkhouder van de voorgenomen ompakking in kennis te stellen. In geval van betwisting staat het aan de nationale rechter om onder inaanmerkingneming van alle relevante omstandigheden te beoordelen of de merkhouder over een redelijke termijn heeft beschikt om op het voornemen van ompakking te reageren.”

26. In zijn tweede uitspraak⁽²⁹⁾ heeft de High Court overwogen dat uit het arrest van het Hof twee dingen konden worden afgeleid: ten eerste, dat moet worden aangenomen dat ompakking schadelijk is voor het specifieke voorwerp van de rechten van de merkhouder, zelfs indien feitelijk geen schade is toegebracht aan de kwaliteit van de producten of aan de functie van het merk als indicatie van oorsprong; ten tweede, dat de noodzakelijkheidstoets niet alleen moet worden toege-

past om vast te stellen of de importeur mocht ompakken, maar, zo ja, ook om te bepalen welk type ompakking is toegestaan, met als uitkomst dat de enig toelaatbare ompakking de vanuit merkrechtelijk oogpunt zo discreet mogelijke is. De High Court heeft dientengevolge geconcludeerd dat zowel de methoden van debranding als van cobranding een inbreuk op de merkrechten van verzoeksters opleverden.

27. Verweersters hebben beroep ingesteld bij de Court of Appeal. Verzoeksters hebben tegenberoep ingesteld tegen het oordeel in de eerste uitspraak van de High Court dat er wijdverbreide en aanzienlijke weerstand bestaat tegen opnieuw geëtiketteerde verpakkingen. De Court of Appeal heeft dat oordeel bevestigd, en geconcludeerd dat parallelimporteurs, indien zij niet zouden mogen ompakken, geconfronteerd worden met een aanzienlijke verkoopbelemmering. Met betrekking tot het beroep tegen de tweede uitspraak van de High Court oordeelde de Court of Appeal, al gaf het met kracht blijk van een aantal van zijn eigen opvattingen, dat de stand van het recht in een aantal opzichten geen „*acte clair*” was.⁽³⁰⁾ Met name had het nog twijfels aangaande de betekenis van het begrip „noodzakelijk”, de verdeling van de bewijslast en de gevolgen van het achterwege laten van kennisgeving. Het legde derhalve een nieuwe serie vragen voor aan het Hof, die luiden als volgt:

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 de last om te bewijzen dat de nieuwe verpakking voldoet aan elk van de voorwaarden vervat in het arrest [*Bristol-Myers Squibb*] dan op de importeur, of rust de last om te bewijzen dat niet aan deze voorwaarden is voldaan dan op de merkhouder, of varieert de bewijslast van voorwaarde tot voorwaarde en, zo ja, hoe?

(b) is de eerste voorwaarde in [*Bristol-Myers Squibb*], zoals uitgelegd in het arrest [*Upjohn*(31)] en het arrest [*Boehringer I*], namelijk dat moet worden aangetoond dat het ompakken van het product noodzakelijk is opdat effectieve toegang tot de markt niet wordt belemmerd, alleen 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*], namelijk dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, alleen 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

wat de goede naam van het merk aantast, en als (i) het merk niet is aangebracht op de nieuwe kartonnen buitenverpakking („debranding” 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 („cobranding” of gezamenlijk vermerken), moeten deze vormen van doosontwerp dan worden beschouwd 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 hij 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] 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], 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], zoals uitgelegd in [Upjohn] en [Boehringer I], namelijk dat moet worden aangetoond dat het ompakken van het product noodzakelijk is opdat effectieve toegang tot de markt niet wordt belemmerd, alleen van toepassing op het aanbrengen van een nieuw etiket, of heeft deze voorwaarde ook betrekking op de specifieke wijze 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], namelijk dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, alleen 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 merkhouder geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, of (ii) het extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkhouder, of (iii) de naam van de parallelimporteur in hoofdletters is gedrukt?

Voorafgaande kennisgeving

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

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

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

c) geldt voor een financiële vergoeding aan de merkhouder 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 merkhouder of met diens toestemming binnen de EER op de markt zijn gebracht?”

28. Verzoeksters, verweersters en de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend en waren alle vertegenwoordigd tijdens de terechtzitting.

Zijn de vijf voorwaarden uit Bristol-Myers Squibb van toepassing op producten met nieuwe etiketten?

29. Zoals de Commissie heeft opgemerkt, heeft een bevestigend antwoord op deze vraag(32) tot gevolg dat de vragen 2 (b) tot en met (e) kunnen worden samengevoegd met de vragen 1 (a) tot en met (d). Wanneer de vraag ontkennend wordt beantwoord, komen de vragen 2 (b) tot en met (e) te vervallen. Het ligt derhalve voor de hand, vraag 2 (a) als eerste te behandelen.

30. De High Court heeft in zijn tweede uitspraak geoordeeld dat het arrest van het Hof in Boehringer I slechts betrekking had op ompakking, op de grond dat alleen deze praktijk inherent schadelijk is voor het specifieke voorwerp van het merkrecht. De verwijzende rechter is eveneens van mening dat het opnieuw van etiketten voorzien niet schadelijk is voor de goede naam van verzoeksters of hun merken.

31. Verzoeksters en de Commissie betogen, dat het Hof heeft bevestigd dat de BMS-voorwaarden van toepassing zijn op verpakkingen die van nieuwe etiketten zijn voorzien.(33) Verweersters betogen dat uit de rechtspraak van het Hof voortvloeit(34) dat de BMS-voorwaarden hier niet op van toepassing zijn.

32. Zoals verweersters terecht opmerken, hadden de eerdere zaken allemaal betrekking op verschillende vormen van ompakking. Het aanbrengen van nieuwe etiketten op de verpakking van farmaceutische producten is pas in de zaak Boehringer I aan het Hof voorgelegd maar stond daar, anders dan verzoeksters stellen, niet centraal.

33. Het standpunt van verweersters lijkt mij beter te worden gedragen door de rechtspraak en de daaraan ten

grondslag liggende beginselen dan dat van verzoeksters en de Commissie.

34. In het arrest Bristol-Myers Squibb oordeelde het Hof:

„[...] kan de merkhouder zich tegen ompakking van het product in een nieuwe buitenverpakking verzetten, wanneer de importeur voor een verpakking kan zorgen die in de lidstaat van invoer mag worden verhandeld, bijvoorbeeld door op de oorspronkelijke binnen- of buitenverpakking nieuwe etiketten aan te brengen in de taal van de lidstaat van invoer [...]”.(35)

35. Vergelijkbaar, in het arrest Loendersloot:

„[D]e middelen die degene die zich met de heretikettering bezighoudt, gebruikt om de parallelhandel mogelijk te maken, [mogen] het specifieke voorwerp van het merkrecht zo min mogelijk [...] aantasten. Wanneer derhalve de vermeldingen op de originele etiketten voldoen aan de in de lidstaat van bestemming geldende etiketteringsvoorschriften, doch die voorschriften aanvullende inlichtingen verlangen, is het niet nodig de oorspronkelijke etiketten te verwijderen en opnieuw aan te brengen of te vervangen, aangezien het aanbrengen van een simpele sticker met die aanvullende inlichtingen op de betrokken flessen voldoende kan zijn.”(36)

36. Hoewel deze overwegingen van het Hof niet uitdrukkelijk antwoord geven op de vraag of het aanbrengen van nieuwe etiketten neerkomt op „ompakken” in de context van de rechtspraak van het Hof inzake artikel 30 EG, wordt sterk de indruk gewekt dat de merkhouder zich niet tegen heretikettering kan verzetten. De logische gevolgtrekking is derhalve dat het niet neerkomt op ompakken.

37. In het arrest Phytheron(37), dat van eerdere datum is dan het arrest Loendersloot, heeft het Hof geoordeeld dat „de enkele toevoeging op het etiket van [informatie waarmee wordt beoogd te voldoen aan de wettelijke vereisten in de lidstaat van invoer] geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn kan zijn, mits het aldus gewijzigde etiket bepaalde belangrijke gegevens niet weglaat of geen onjuiste informatie bevat, of de presentatie ervan de reputatie van het merk en die van de merkhouder niet kan schaden (zie arrest Bristol-Myers Squibb, punt 65, 75 en 76)”.(38)

38. Uit de verwijzing naar het arrest Bristol-Myers Squibb blijkt dat het voorbehoud van het Hof aangaande de juistheid van de informatie betrekking heeft op de tweede BMS-voorwaarde, namelijk dat ompakking de oorspronkelijke toestand van het product niet kan aantasten. Het Hof heeft, ook al lijkt dat misschien verrassend, in Bristol-Myers Squibb als zijn standpunt te kennen gegeven dat bij farmaceutische producten door het verstrekken van ontoereikende informatie de oorspronkelijke toestand van het product „indirect kan worden aangetast”. Of dit het geval is, staat als feitelijke vraag ter beoordeling van de nationale rechter.(39) Het arrest Phytheron suggereert derhalve dat de tweede en de vierde (geen schade aan de reputatie) BMS-voorwaarde van toepassing zijn op heretikettering. In het arrest Bristol-Myers Squibb zelf is echter aanvaard

dat de tweede voorwaarde niet werd geschonden door het aanbrengen van etiketten op de binnenverpakking.(40) Derhalve zou a fortiori kunnen worden aangenomen dat het aanbrengen van etiketten op de buitenverpakking, zoals verweersters in de onderhavige zaak hebben gedaan, die voorwaarde ook niet schendt. Het arrest Phytheron had bovendien geen betrekking op farmaceutische producten. Ik ben daarom niet geneigd dat arrest als gezaghebbend te beschouwen voor de stelling dat de tweede BMS-voorwaarde toepasselijk is op heretikettering.

39. Gelet op de tegenstrijdige aanwijzingen in de recentere rechtspraak (geïllustreerd door het feit dat zowel verzoeksters als verweersters steun zoeken in Loendersloot en Boehringer I), ziet het er naar uit dat het antwoord op deze vraag moet worden gezocht in de basisbeginselen.

40. De oorspronkelijke bron van de BMS-voorwaarden, het arrest Hoffmann-La Roche(41), spreekt van het aan de merkhouder toekomende recht om op te komen tegen ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen.(42) Wat er ook zij van de historische benadering van de aan ompakking verbonden gevaren door het Hof, ik heb niet de indruk dat de heretikettering waarvan hier sprake is, kan worden aangemerkt als zodanig gebruik. Het merk wordt immers aangebracht op authentieke waren en er bestaat geen gevaar voor aantasting van de oorspronkelijke toestand van het product. Deze opvatting wordt gedragen door het oordeel van de High Court met betrekking tot de feiten en is in hoger beroep in stand gelaten door de verwijzende rechter. Ik ben van mening dat, waar geen gevaar bestaat dat aan de herkomstgarantie afbreuk wordt gedaan, zoals in het geval waar een extra etiket wordt aangebracht op de originele buitenverpakking en de oorspronkelijke binnenverpakking onverlet gelaten(43), de BMS-voorwaarden niet van toepassing zijn.

41. Dit lijkt mij de beste benadering om het verdragsbeginsel van vrij verkeer van goederen in het gewenste evenwicht te brengen met de rechten van merkhouders in de situatie van parallelimport. Wanneer de herkomstgarantie, zoals gedefinieerd door het Hof, niet in gevaar komt, gaat het vrije verkeer van goederen vóór. Als een merkhouder aan de hand van de feiten kan aantonen dat die herkomstgarantie door heretikettering in gevaar kan komen, kunnen bij uitzondering zijn rechten in afwijking van het vrij verkeer van goederen voorgaan. Dit volgt uit de door het Hof gegeven definities van de basisrechten en van het specifieke voorwerp van het merkrecht.

42. Ik concludeer dus met betrekking tot vraag 2 (a), dat de BMS-voorwaarden niet van toepassing zijn wanneer een parallelimporteur een uit een lidstaat ingevoerd product in een andere lidstaat op de markt brengt in de oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking en op de buitenverpakking een extra etiket heeft aangebracht, bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer. Gelet op dit antwoord vervallen de vragen 2 (b) tot en met (e).

Is de voorwaarde dat moet worden aangetoond dat het ompakken van het product noodzakelijk is, alleen van toepassing op het ompakken of ook op de specifieke wijze en stijl van het ompakken en, zo ja, hoe?

43. Deze vraag(44) is gesteld omdat de High Court in zijn tweede uitspraak heeft geoordeeld dat de noodzakelijkheidstoets niet alleen van toepassing is op het ompakken op zich, maar ook op de bijzonderheden van de manier van ompakken. De High Court concludeerde derhalve dat de ompakking, vanuit het oogpunt van het merk beschouwd, zo discreet mogelijk moest zijn. Het verwijzende gerecht wijst deze redenering af.

44. Verzoeksters betogen, opnieuw onder verwijzing naar Boehringer I en Loendersloot(45), dat het noodzakelijkheidvereiste toepasselijk is op de specifieke wijze en stijl van ompakken.(46) Verweersters en de Commissie huldigen, onder verwijzing naar dezelfde arresten, de tegenovergestelde opvatting.

45. De vraag inzake het noodzakelijkheidvereiste is in wezen gerezen omdat de High Court de opvatting huldigde dat de rechtspraak van het Hof inzake ompakking een „onweerlegbaar rechtsvermoeden” introduceert dat zelfs wanneer (zoals in het hoofdgeding ten aanzien van de feiten is vastgesteld) de kwaliteit van de goederen door het ompakken niet was en niet kon worden aangetast, en ook de functie van het merk als indicatie van herkomst niet daadwerkelijk nadelig was beïnvloed, het specifieke voorwerp moet worden geacht te zijn aangetast. Deze stelling is ontleend aan de overweging van het Hof in Boehringer I dat „door de ompakking van de van het merk voorziene geneesmiddelen als zodanig het specifieke voorwerp van het merk wordt aangetast, zonder dat in deze samenhang de concrete effecten van de ompakking door de parallelimporteur behoeven te worden beoordeeld”.(47)

46. Deze overweging was in feite een vrije weergave van het arrest Hoffman-La Roche.(48) Met alle respect, ben ik er niet van overtuigd dat de samenvatting geheel correct is. Wat het Hof in Hoffman-La Roche eigenlijk heeft gezegd, is dat de herkomstgarantie ervoor zorgt dat de consument erop mag rekenen dat derden niet „zonder toestemming hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand” van een merkproduct.(49) Dit suggereert dat een specifieke wijze of stijl van ompakken die alleen van invloed is op de buitenverpakking, geen afbreuk doet aan de herkomstgarantie.

47. Bovendien vind ik niet, zoals ik al eerder heb verklaard(50), dat een ruime uitlegging moet worden gegeven aan de voorwaarde dat de toestand van de waren is „gewijzigd of verslechterd” (in de termen van artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn, dat een weerspiegeling is van de in het arrest Hoffmann-La Roche geformuleerde voorwaarden).

48. De voorstukken („travaux préparatoires”) van de richtlijn(51) wekken eveneens de indruk dat de Commissie oorspronkelijk van plan was het noodzakelijkheidsvereiste op de handeling van het ompakken van toepassing te laten zijn, en ervan uit ging dat aan de parallelimporteur een zekere mate van vrij-

heid voorbehouden zou blijven met betrekking tot de manier waarop hij dat ompakken precies zou doen, mits hij voldeed aan de vereisten van het arrest Hoffmann-La Roche.(52) Nergens blijkt dat dit voornemen het wetgevingsproces niet heeft overleefd.

49. De verwijzende rechter en verweersters betogen dat de uitspraak van het Hof van de EVA in de zaak Paranova/Merck(53) een bevestiging inhoudt van de opvatting dat het noodzakelijkheidvereiste slechts van toepassing is op het ompakken op zich en niet op de specifieke wijze en stijl daarvan. Ik ben er niet van overtuigd dat deze uitspraak wel zo glashelder is als men doet voorkomen. Relevant is zij echter zeker.

50. In die zaak werd aan het Hof van de EVA onder andere de vraag gesteld of het noodzakelijkheidvereiste, dat door het Hof van Justitie was toegepast bij de uitlegging van het begrip „gegronde redenen” in de zin van artikel 7, lid 2, ook van toepassing was op de specifieke vorm van de verpakking, dan wel of die specifieke vorm alleen moest worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarde dat de ompakking de reputatie van de merkhouder of het merk niet mag schaden.

51. Het EVA-Hof onderzocht de rechtspraak van het Hof van Justitie en in het bijzonder de BMS-voorwaarden. Het overwoog dat aan de hand van de eerste voorwaarde „wordt vastgesteld of de parallelimporteur gerechtigd is het product om te pakken en daarop weer het merk van de fabrikant aan te brengen, terwijl de overige criteria de voorwaarden vastleggen voor de uitoefening van dit recht tot waarborging van de rechtmatige belangen van de merkhouder”. Puttend uit de arresten Bristol-Myers Squibb, Merck Sharpe & Dohme(54), Boehringer I en Upjohn(55), overwoog het EVA-Hof dat „met het toestaan van parallelimporten en van het ompakken van producten wordt beoogd het vrije verkeer van goederen veilig te stellen. [...] Met andere woorden, het recht van de parallelimporteur om producten om te pakken vindt zijn rechtvaardiging in het feit dat dit in belangrijke mate bijdraagt aan het tengaan van de compartimentering van de markt langs de nationale grenzen binnen de EER. Tegen deze achtergrond [heeft] het Hof van Justitie de noodzakelijkheidstoets ingesteld [...] Hieruit volgt, dat deze [toets] relevant is om vast te stellen of de parallelimporteur op zich het recht heeft om over te gaan tot ompakking wanneer het gedrag van de merkhouder, alsmede feitelijke en wettelijke handelsbeperkingen, de effectieve toegang tot de markt in de lidstaat van invoer belemmeren. Wanneer [...] het recht tot ompakken buiten twijfel staat, en de parallelimporteur met de uitoefening ervan effectief toegang tot de markt heeft verkregen, kan het noodzakelijkheidvereiste niet beslissend zijn voor de uitlegging van de term ‚gegronde redenen’ in artikel 7, lid 2, van de richtlijn. [...] Toetsing aan het noodzakelijkheidvereiste van het marktgedrag van de parallelimporteur wanneer deze eenmaal toegang tot de markt heeft verworven, met name van zijn strategie inzake productpresentatie door middel van bijvoorbeeld reclame of de opmaak van verpakkingen, zou een onevenredige beperking van het vrije verkeer van goederen vormen”.(56)

52. Deze redenering lijkt mij juist. De opzet van de BMS-voorwaarden (en in wezen van de oorspronkelijke in Hoffmann-La Roche geformuleerde voorwaarden) leent zich eveneens tot deze analyse. Zij vindt tevens steun in de benadering van het Hof in het arrest Upjohn(57), waar geoordeeld is dat „[a]n deze noodzakelijkheidvoorwaarde is voldaan, indien [...] de regels en praktijken in de lidstaat van invoer de effectieve toegang tot de markt in die lidstaat [belemmeren]”.

53. Gesuggereerd is(58) dat de uitspraak van het EVA-Hof onvoldoende gewicht heeft toegekend aan het „recht van de merkhouder om zijn merk te presenteren zoals hij wenst” en derhalve een laag rechtsgehalte heeft. Een merkhouder heeft uiteraard een dergelijk recht. Het is echter uitgeput zodra de producten door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap op de markt zijn gebracht. Dat is de zin van de uitputtingsleer, die beoogt te verzekeren dat intellectuele eigendomsrechten niet gebruikt worden ter beperking van het vrije verkeer van goederen, en die daarom naar mijn mening alleen om uiterst dwingende redenen opzij kan worden gezet.

54. Er is bovendien een krachtig praktisch argument (wat naar mijn mening minstens even belangrijk is als de samenhang van de rechtstheorie) tegen de opvatting dat het noodzakelijkheidvereiste zou gelden voor de specifieke wijze en stijl van ompakking. Een dergelijke uitlegging zou namelijk een ondraaglijke last leggen op de nationale rechters, die tal van zaken te beslissen zouden krijgen over triviale kleur- en vormdetails die niet klaarlijk onder hun bevoegdheid vallen.

55. Ik concludeer derhalve dat het vereiste dat ompakking noodzakelijk is, alleen van toepassing is op het ompakken zelf en zich niet uitstrekt tot de specifieke wijze en stijl ervan.

Is de vierde BMS-voorwaarde alleen geschonden wanneer de verpakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is, of is dit ook het geval bij alles wat de goede naam van het merk aantast?

56. De vierde BMS-voorwaarde is dat „de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden; zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn.”

57. Deze vraag(59) is gerezen naar aanleiding van de stelling van verweersters dat de vierde BMS-voorwaarde beperkt is tot slechte verpakkingen. De verwijzende rechter heeft deze stelling afgewezen met de overweging dat elke schade aan de reputatie van het merk schending van de voorwaarde oplevert, maar was waarschijnlijk van oordeel dat dit niet boven alle twijfel verheven is.

58. Ik ben het eens met verzoeksters en de Commissie dat er geen reden is om de vierde BMS-voorwaarde te beperken tot gevallen waarin de verpakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is. Uit punt 75 tot en met 77 van het BMS-arrest blijkt duidelijk dat het Hof deze gevallen heeft genoemd als voorbeelden van een „inadequate presentatie” van farmaceutische producten die de reputatie van het merk zou kunnen schaden.

59. Het Hof heeft bovendien sinds het arrest Bristol-Myers Squibb andere voorbeelden van schade aan de goede naam erkend, die in beginsel voor de merkhouder een „gegronde reden” in de zin van artikel 7, lid 2, kunnen vormen om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap op de markt gebrachte waren.(60) Zo heeft het Hof in het arrest Dior(61) verklaard dat aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in het algemeen een gegronde reden kan vormen, en meer in het bijzonder aangegeven dat het gebruik van een merk in reclame die de reputatie van het merk ernstig schaadt, een gegronde reden kan zijn. In het arrest BMW(62) heeft het Hof geoordeeld dat het feit dat het merk in de reclame van de wederverkoper aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, een gegronde reden kan vormen.

60. Verweersters hebben naar mijn gevoel deze rechtspraak niet op overtuigende wijze weten te plaatsen. Zij beroepen zich op de invoering van het woord „zo”(63) in de vierde BMS-voorwaarde, waardoor de suggestie zou worden gewekt dat de vierde voorwaarde alleen is geschonden wanneer de verpakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is. Het woord „zo” is een gevaarlijk dun draadje om deze interpretatie aan op te hangen. Het zou in elk geval ook de betekenis kunnen hebben van „bijvoorbeeld” en dan de tegenovergestelde opvatting staven.

61. Ik concludeer derhalve dat de vierde BMS-voorwaarde niet beperkt is tot verpakking die defect, van slechte kwaliteit of slordig is: beslissend is of er een ernstig gevaar is dat de goede naam van het merk wordt geschaad.

Moeten bepaalde (welomschreven) methoden van ompakking noodzakelijkerwijs worden beschouwd als schadelijk voor de goede naam van een merk, of is het vaststellen van schade aan de goede naam een feitelijke vraag?

62. Met deze vraag(64) wenst de verwijzende rechter te vernemen of de goede naam van een merk noodzakelijkerwijs wordt aangetast wanneer a) het merk niet is aangebracht op de nieuwe kartonnen buitenverpakking („debranding”) ofwel b) de parallelimporteur op de nieuwe kartonnen buitenverpakking zijn eigen logo aanbrengt, of een huisstijl of opmaak, dan wel een opmaak die wordt gebruikt voor een aantal verschillende producten („cobranding”), dan wel of dit een feitelijke vraag is.

63. Zoals uiteengezet in het voorafgaande, heeft de High Court zich in zijn tweede uitspraak op het standpunt gesteld dat elk ompakken moet worden geacht de reputatie van een merk aan te tasten. Het verwijzende gerecht is het daar niet mee eens. Het verklaart dat cobranding in sommige gevallen schadelijk kan zijn, bijvoorbeeld wanneer de indruk wordt gewekt dat de houder van het toegevoegde merk de fabrikant is, of dat de importeurs en de fabrikant deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Dat is in het onderhavige geding echter niet het geval. Het verwijzende gerecht ziet ook in debranding geen gevaar voor de goede naam: de

rechten van een merkhouder leggen doorverkopers niet de verplichting op, diens merk op het product te laten staan.

64. Verzoeksters betogen dat debranding en cobranding beide naar hun aard de goede naam van een merk aantasten. Verweersters voeren aan dat debranding in het geheel geen inbreuk op het merkrecht maakt, aangezien het merk niet wordt „gebruikt” in de zin van artikel 5, lid 1. Met betrekking tot cobranding zou het arrest Bristol-Myers Squibb geen enkele aanwijzing bevatten dat het voeren door de parallelimporteur van een huisstijl voor zijn verpakkingen schadelijk zou zijn voor de goede naam van het merk.(65) De Commissie stelt dat beide beschreven situaties weliswaar in beginsel schadelijk zouden kunnen zijn voor de goede naam van een merk, maar dat het telkens aan de nationale rechter is om op grond van een gedetailleerd onderzoek van de feiten uit te maken of dit daadwerkelijk het geval is.

65. Ik deel het standpunt van de Commissie. Het is duidelijk (zie punt 58 en 59, supra) dat zowel ontoereikende presentatie van het merk als onjuiste suggestie van een commerciële band met de merkhouder in beginsel schadelijk kan zijn voor de goede naam van het merk (al blijkt uit het arrest Dior ook dat slechts een ernstige aantasting van de reputatie van het merk een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, kan zijn).(66) Het Hof heeft in het BMW-arrest bevestigd dat de vraag of een advertentie de indruk kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder, een feitelijke vraag is, die de nationale rechter tegen de achtergrond van de omstandigheden van het concrete geval moet beantwoorden.(67) Mij dunkt dat dezelfde gedachtegang ook moet worden toegepast op andere omstandigheden die „gegronde redenen” in de zin van artikel 7, lid 2, zouden kunnen opleveren. Of een bepaalde omstandigheid (bijvoorbeeld aantasting van de goede naam) in beginsel een „gegronde reden” kan vormen, is een rechtsvraag, maar of die omstandigheid zich in een concreet geval voordoet, is een feitelijke vraag.

66. Ik concludeer derhalve dat zowel ontoereikende presentatie van het merk als onjuiste suggestie van een commerciële band met de merkhouder in beginsel de goede naam van het merk kan aantasten. Of bepaalde vormen van ompakking schadelijk zijn, en of die schade ernstig genoeg is om „gegronde redenen” in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn op te leveren, is een feitelijke vraag waarvoor de nationale rechter bevoegd is.

Wat zijn de gevolgen van het achterwege laten van de door de vijfde BMS-voorwaarde vereiste kennisgeving?

67. De vijfde BMS-voorwaarde verlangt van de importeur dat hij, alvorens het omgepakte product op de markt te brengen, de merkhouder daarvan in kennis stelt en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product levert.

68. In Boehringer I heeft het Hof geoordeeld dat, indien de parallelimporteur het vereiste van vooraf-

gaande kennisgeving niet naleeft, de merkhouder zich tegen het op de markt brengen van het omgepakte geneesmiddel kan verzetten, en dat het in geval van betwisting aan de nationale rechter toekomt om onder inaanmerkingneming van alle relevante omstandigheden te beoordelen of de merkhouder over een redelijke termijn heeft beschikt om op het voornemen van ompakking te reageren. Het Hof suggereerde „louter indicatief” dat een termijn van vijftien werkdagen redelijk kon worden geacht.(68)

69. De High Court heeft in zijn tweede uitspraak overwogen dat het arrest Boehringer I niet duidelijk had gemaakt welke mogelijkheden voor de merkhouder openstaan wanneer de importeur kennisgeving achterwege heeft gelaten, maar aan de overige BMS-voorwaarden heeft voldaan. Uitgaande van de premisse dat dit laatste het geval is, vraagt de verwijzende rechter derhalve(69) a) of de importeur bij elke volgende handeling van invoer een inbreuk maakt of alleen tot het tijdstip waarop de merkhouder kennis krijgt van het product en de periode van kennisgeving is verstreken, b) of de merkhouder het recht heeft om schadevergoeding te vorderen of overhandiging van de gerealiseerde winsten op dezelfde grondslag als wanneer deze producten waren nagemaakt, c) of het evenredigheidsbeginsel op een dergelijke vergoeding van toepassing is, en d) zo nee, op welke grondslag vergoeding moet worden vastgesteld.

70. Verzoeksters voeren aan dat elke handeling volgend op het achterwege laten van kennisgeving, ongeacht of de merkhouder op de hoogte is, een inbreuk vormt, omdat door elke handeling consumenten worden misleid met betrekking tot de herkomst van het product. De herstellmiddelen moeten door het nationale recht worden bepaald. Verweersters betogen dat de merkhouder slechts recht heeft op vergoeding tot er 15 dagen zijn verstreken nadat hij op welke manier dan ook op de hoogte is geraakt van de betrokken ompakking. Het evenredigheidsbeginsel is zowel van toepassing op de herstellmiddelen als op de inhoud van de te treffen maatregelen. De Commissie deelt het standpunt van verzoeksters dat vraag 3 (a) al is beantwoord in de zin van het in de vraag als eerste genoemde alternatief en verwijst naar het arrest Boehringer I. De vergoeding moet worden vastgesteld in overeenstemming met de nationale beginselen inzake financiële vergoedingen, mits deze verenigbaar zijn met communautair en internationaal recht, in het bijzonder met de beginselen van gelijkwaardigheid, doeltreffendheid en evenredigheid.

71. De verwijzende rechter wijst er terecht op dat het kennisgevingsvereiste geen grondslag lijkt te hebben in het Verdrag. Het is geïntroduceerd in het arrest Hoffmann-La Roche met de motivering dat het gevaar dat consumenten zouden worden misleid omtrent de herkomst van het product, erdoor zou afnemen.(70) Deze gedachtegang werd verder ontwikkeld in het arrest Bristol-Myers Squibb, waar het Hof uitlegde dat het kennisgevingsvereiste samen met de (in dit arrest geïntroduceerde) mogelijkheid voor de merkhouder om een exemplaar van het omgepakte product te verlangen,

is bedoeld om de merkhouder in staat te stellen te beoordelen, of door de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product niet is aangetast en of de nieuwe presentatie de reputatie van het merk niet schaadt. Het vereiste stelt de merkhouder tevens in staat, zich beter te beschermen tegen de activiteiten van vervalsers.(71)

72. Het vereiste is derhalve van procedurele aard, anders dan de eerste vier BMS-voorwaarden die van materiële aard kunnen worden genoemd. Hieruit vloeit naar mijn mening voort, dat aan schending van het kennisgevingsvereiste een andere sanctie moet worden verbonden dan aan schending van de overige, materiële, voorwaarden.

73. Dit doet niet af aan het belang van het vereiste van kennisgeving. Het mag dan een in wezen procedureel vereiste zijn, het is niettemin een belangrijke waarborg voor de rechten van de merkhouder. Het achterwege laten van kennisgeving is niet onbelangrijk.

74. Het is wellicht goed erop te wijzen dat, behoudens in zeer uitzonderlijke gevallen, het achterwege laten van kennisgeving opzettelijk gebeurt. De parallelimporteur weet wie de merkhouder is, en hoe hij met hem in contact kan treden. Zoals advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie in de zaak *Boehringer I* heeft opgemerkt, is het kennisgevingsvereiste „eenvoudig te handhaven en kan er op eenvoudige wijze aan worden voldaan, zodat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht”.(72)

75. Twee scenario's zijn denkbaar: geen (of ontoereikende) kennisgeving, maar de eerste vier BMS-voorwaarden zijn in acht genomen, of geen (of ontoereikende) kennisgeving en één of meer van de BMS-voorwaarden zijn evenmin in acht genomen.

76. In het eerste van deze scenario's, de premisse waarvan in de vraag van de verwijzende rechter wordt uitgegaan, lijkt het mij onevenredig om de parallelimporteur even zwaar te straffen voor het achterwege laten van kennisgeving als wanneer hij naast het nalaten van kennisgeving ook niet zou hebben voldaan aan één of meer inhoudelijke voorwaarden. Een sanctie is niettemin op zijn plaats omdat, zoals ik reeds heb uiteengezet, het doen van kennisgeving een belangrijk procedureel vereiste is. Door kennisgeving na te laten heeft de importeur de merkhouder (opzettelijk) beroofd van de mogelijkheid, de hem door het gemeenschapsrecht toegestane controle vooraf uit te oefenen. De sanctie moet derhalve doeltreffend en afschrikwekkend zijn. Het mag echter niet dezelfde sanctie zijn als die welke van toepassing is bij niet-nakoming van de inhoudelijke voorwaarden, omdat dat onevenredig zou zijn.

77. Verweersters stellen, ervoor te vrezen dat de merkhouder, wanneer hij eenmaal op andere wijze op de hoogte is gekomen van het feit dat omgepakte producten in omloop zijn, het aanspannen van een procedure weloverwogen uitstelt met het oogmerk het bedrag van een eventuele vergoeding ter zake van de inbreuk te laten oplopen. Naar mijn mening zou het evenzeer onevenredig en zelfs ongerechtvaardigd zijn

dat de merkhouder op deze wijze van zijn eigen nalatigheid zou profiteren.

78. Tevens mag de sanctie de parallelimporteur, die in feite rechten uitoefent die hem door het gemeenschapsrecht zijn toegekend, niet zwaarder treffen dan wanneer hij nationale rechten zou uitoefenen; evenmin mag de sanctie hem de uitoefening van die rechten in de praktijk onmogelijk maken.

79. Het is aan de nationale rechter om in elk concreet geval met inaanmerkingneming van bovengenoemde factoren een passende sanctie vast te stellen.

80. Het hierboven beschreven tweede scenario is in de onderhavige zaak uiteraard volstrekt hypothetisch, en wordt hier slechts vermeld voor de volledigheid. Daar gaat het om een geheel andere situatie. Het achterwege blijven van kennisgeving vormt daar een extra belastende factor, omdat het de merkhouder moeilijker wordt gemaakt, op rechtmatige wijze bezwaar te maken tegen ompakking (hetzij in het algemeen op de grond dat ompakken niet noodzakelijk is, dan wel om de specifieke reden dat de nieuwe verpakking niet voldoet aan de tweede, derde en/of vierde BMS-voorwaarde). Wanneer het achterwege laten van de kennisgeving opzettelijk is gebeurd – hetgeen waarschijnlijk is – werd dit vermoedelijk ingegeven door de bedoeling van de parallelimporteur, voet aan de grond te krijgen op de betrokken markt voordat de merkhouder in staat is voor zijn rechten op te komen. Ik ben van mening dat de nationale rechter in zulke omstandigheden de normale door het nationale recht voorziene sancties voor niet-nakoming van inhoudelijke voorwaarden moet toepassen, en daarboven een afzonderlijke sanctie moet opleggen voor het nalaten van de kennisgeving.

Op wie rust de bewijslast?

81. De verwijzende rechter vraagt(73) of de importeur moet bewijzen dat de nieuwe verpakking voldoet aan elk van de BMS-voorwaarden, dan wel of de bewijslast varieert van voorwaarde tot voorwaarde en, zo ja, hoe? In het kader van de vierde BMS-voorwaarde (aantasting van de goede naam) vraagt de verwijzende rechter tevens(74), wie moet bewijzen dat een specifieke vorm van doosontwerp als schadelijk voor de goede naam van het merk moet worden beschouwd in het (zich naar mijn mening voordoende) geval dat de vraag naar de schadelijkheid van het doosontwerp als van feitelijke aard moet worden beschouwd.

82. Het effect van de vijf BMS-voorwaarden, en of daarmee in de praktijk het juiste evenwicht tussen artikel 7, lid 1, en artikel 7, lid 2, wordt bereikt, zal in belangrijke mate ervan afhangen welke partij moet bewijzen dat aan de voorwaarden is voldaan. De in *Boehringer I* gegeven aanwijzing dat de bewijslast een procedurele kwestie is, die door de nationale rechter moet worden afgedaan mits de uitwerking ervan niet discriminerend is, behoeft nadere precisering, zoals blijkt uit de verwijzingsbeschikking. Al naar gelang welke partij volgens de nationale rechter in een bepaalde lidstaat het bewijs moet leveren, kunnen dezelfde feitelijke omstandigheden leiden tot verschillende uitkomsten in verschillende lidstaten. Dit resultaat zou in

tegenspraak zijn met de harmonisatie die de richtlijn tot stand beoogt te brengen.(75)

83. Alvorens te beslissen welke rol het gemeenschapsrecht en het nationaal recht hier ieder te spelen hebben, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de toedeling van de bewijslast en de vaststelling hoe de aangewezen partij zich daarvan dient te kwijten. Ik ben het eens met het verwijzende gerecht dat het wenselijk is, dat het Hof de nationale rechters meedeelt hoe de bewijslast ligt met betrekking tot de vijf BMS-voorwaarden. Hoe daaraan moet worden voldaan met betrekking tot de afzonderlijke voorwaarden, is dan een aangelegenheid voor de nationale regels van proces- en bewijsrecht.

84. Verzoeksters betogen dat de bewijslast voor alle vijf voorwaarden bij verweersters moet liggen, wegens het aan ompakken inherent verbonden gevaar van aantasting van de rechten van de merkhouder.

85. Verweersters hebben twee stellingen aangevoerd. Primair stellen zij voor dat de bewijslast voor alle vijf voorwaarden berust bij de merkhouder. Deze uitlegging is niet te rijmen met de wijze waarop het arrest Bristol-Myers Squibb is geformuleerd(76), en ik zal hier verder niet op ingaan.

86. Subsidiair stellen verweersters voor dat de bewijslast voor elke voorwaarde dient te berusten bij de partij die de betrokken vraag bevestigend beantwoordt (ter afwending van het gevaar dat men moet bewijzen dat iets niet is gebeurd). Zij zouden derhalve kunnen aanvaarden dat de bewijslast voor de eerste voorwaarde (noodzaak tot ompakking voor het op de markt brengen van het product), voor de derde (duidelijke identificatie van de fabrikant en de importeur) en de vijfde (kennisgeving) op de parallelimporteur rust. Zij betogen echter dat de merkhouder moet aantonen dat de ompakking niet voldoet aan de tweede voorwaarde (geen aantasting van de oorspronkelijke toestand, correcte aanwijzingen) of de vierde voorwaarde (presentatie tast de goede naam niet aan).

87. De Commissie betoogt dat als uitgangspunt moet worden genomen, dat de bewijslast ter zake van de BMS-voorwaarden moet worden verdeeld volgens de nationale procesregels. Regels van nationaal procesrecht die deze last op de parallelimporteur leggen, kunnen echter worden gewijzigd wanneer de importeur kan aantonen dat de toepassing daarvan een reëel gevaar voor afscherming van de markten met zich mee brengt.(77) In dat geval rust de bewijslast met betrekking tot de afzonderlijke BMS-voorwaarden bij de partij waarvan het meest aannemelijk is dat deze over de voor die beoordeling vereiste informatie beschikt.

88. Al bij een eerste onderzoek van de vijf BMS-voorwaarden ziet men dat de voorwaarden niet gelijksoortig zijn. De eerste voorwaarde is potentieel ingewikkeld. Afhankelijk van de omstandigheden kan in sommige gevallen een gedetailleerd onderzoek van de juridische en feitelijke situatie op de markt in de lidstaat van invoer nodig zijn om uit te maken of het ompakken voor de parallelimporteur noodzakelijk is om effectieve toegang tot die markt te verkrijgen en daar verkopen te realiseren. De tweede en de vierde

voorwaarde lijken op het eerste gezicht ingewikkeld. Naar mijn gevoel zijn de vragen die in elk van beide gevallen moeten worden behandeld, in feite echter tamelijk eenvoudig: brengt datgene wat bij het ompakken met het product is gedaan, een reëel gevaar mee dat de oorspronkelijke toestand van het product wordt aangetaast (tweede voorwaarde), en is de nieuwe presentatie van het product van dien aard dat een reëel gevaar bestaat dat de goede naam van het product ernstig wordt geschaad (vierde voorwaarde). De derde en de vijfde voorwaarde zijn eenduidiger.

89. Al naar gelang van de betrokken voorwaarde zal hetzij de parallelimporteur hetzij de merkhouder beter in staat zijn het bewijsmateriaal te verzamelen dat nodig is om aan te tonen dat een bepaalde voorwaarde al dan niet is vervuld, en is het derhalve redelijk de bewijslast bij hem te leggen.

90. Meer fundamenteel zou het op de parallelimporteur leggen van de bewijslast voor alle vijf voorwaarden, de balans tussen het vrij verkeer van goederen (het grondbeginsel) en de bescherming van de intellectuele eigendom (de uitzondering op dat beginsel) doen doorslaan naar het laatste. Omgekeerd zou toedeling van de bewijslast aan de merkhouder voor alle vijf voorwaarden het hem moeilijker maken zich ooit op zijn rechten op grond van artikel 7, lid 2, van de richtlijn te beroepen, en (zoals ik reeds heb opgemerkt) indruisen tegen het arrest Bristol-Myers Squibb.

91. Beide opties zijn derhalve naar mijn mening onaanvaardbaar, zodat de situatie voor elke voorwaarde afzonderlijk moet worden onderzocht.

De eerste voorwaarde: noodzaak

92. Het Hof heeft in het arrest Bristol-Myers Squibb aangegeven dat „[d]e bevoegdheid van de houder van een in een lidstaat beschermd merk om zich te verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten onder dit merk, [slechts] dient [...] te worden beperkt voor zover de door de importeur uitgevoerde ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer”.(78) Deze overweging lijkt logischerwijs te impliceren dat de parallelimporteur moet aantonen dat ompakking noodzakelijk is, ter weerlegging van het vermoeden dat de merkhouder bevoegd blijft om zich tegen het in de handel brengen van omgepakte producten te verzetten. Het zou immers niet logisch zijn van een over een bevoegdheid beschikkende persoon te verlangen dat hij aantoonde dat hij deze bevoegdheid onder de geldende omstandigheden, niet mag uitoefenen.

93. Mijns inziens is de parallelimporteur ook de partij die waarschijnlijk beschikt over de voor het bewijzen van noodzaak benodigde informatie. Bij een normale gang van zaken zal hij zich vertrouwd hebben gemaakt met de regels betreffende de distributie en de verkoop van farmaceutische producten in de lidstaat van invoer. Zo zal hij onder meer weten welke informatie in welke taal moet worden vermeld op de bijsluiter, en welke verpakkingen routinematig worden voorgeschreven of niet worden voorgeschreven of in aanmerking komen voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraars. Hij is voorts commercieel gemotiveerd

om na te gaan of er (bijvoorbeeld) in een bepaalde lidstaat bij patiënten weerstand bestaat tegen verpakkingen met overgeplakte etiketten(79), waardoor het voor een succesvolle intrede op de markt noodzakelijk is de producten om te pakken in plaats van te heretiketteren.

94. Ik ben derhalve van mening dat de bewijslast voor de noodzaak tot ompakken op de parallelimporteur dient te rusten.

De tweede voorwaarde: geen aantasting van de toestand van het product

95. De parallelimporteur is degene die beslist wat er precies wordt omgepakt, en hoe, en heeft de supervisie (en derhalve controle) over het ompakkingsproces. Hij weet dat de merkhouder het recht heeft zich te „verzetten tegen elke ompakking waarbij het gevaar bestaat, dat er met het zich in de verpakking bevindende product wordt gemanipuleerd of dat de oorspronkelijke toestand niet ongemoeid wordt gelaten”(80) en dat het ompakken derhalve moet worden uitgevoerd „onder zodanige omstandigheden dat de oorspronkelijke toestand van het product niet kan worden aangetast”.(81) Het is derhalve aan de parallelimporteur om aan te tonen dat wat hij verkozen heeft te doen, en de manier waarop hij verkoos dat te doen, het merkproduct niet zal aantasten. Dit lijkt mij niet neer te komen op het bewijs van een negatief feit, zoals verweersters stellen. Bovendien heeft de parallelimporteur in het geval van farmaceutische producten vrijwel zeker al tot tevredenheid van het bevoegde gezag moeten aantonen dat het ompakkingsproces geen gevaar oplevert dat de toestand van de producten wordt aangetast. Het Hof heeft reeds duidelijk gemaakt(82) dat in het kader van de tweede BMS-voorwaarde sprake moet zijn van een reëel gevaar, zulks in tegenstelling tot een hypothetisch of abstract gevaar.

96. Naar mijn mening moet derhalve de parallelimporteur worden belast met het bewijs dat de toestand van het product niet wordt aangetast.

De derde voorwaarde: duidelijke identificatie van de importeur en de fabrikant

97. De parallelimporteur beslist over de ompakking en heeft er de controle over. Hij bepaalt zaken als de kleur, de omvang en het lettertype waarin de informatie op de verpakking wordt vermeld, en waar de informatie op de verpakking wordt aangebracht. De parallelimporteur dient derhalve het bewijs te leveren dat de naam van de importeur en van de fabrikant duidelijk op de nieuwe verpakking zijn aangebracht.

De vierde voorwaarde: een presentatie die de goede naam van het merk niet aantast

98. Ik heb al opgemerkt dat de vierde BMS-voorwaarde naar mijn mening wordt geschonden wanneer de verpakking een ernstig gevaar oplevert dat de goede naam van het merk wordt geschaad(83). Hieruit volgt, dat de merkhouder dient te bewijzen dat dit het geval is. Hij verkeert immers in de beste positie om te beoordelen of de verpakking gevaar of potentieel gevaar oplevert dat de goede naam van het merk wordt aangetast. Indien hij van oordeel is dat er een ernstig gevaar bestaat, dan is hij de aangewezen persoon om

dat aan de hand van bewijsmateriaal aannemelijk te maken. Hij dient derhalve te worden belast met het leveren van het positieve bewijs van inbreuk op zijn merkrecht.(84)

De vijfde voorwaarde: kennisgeving

99. De parallelimporteur heeft per definitie in de hand of, wanneer en met welke middelen hij de merkhouder op de hoogte zal stellen van zijn voornemen het merkproduct na ompakking in de lidstaat van invoer op de markt te brengen. Hieruit volgt dat hij dient te bewijzen dat hij alle voor toereikende kennisgeving redelijkerwijs te verlangen stappen heeft verricht.(85)

Conclusie

100. Gelet op het bovenstaande, geef ik het Hof in overweging de door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

– De vijf voorwaarden die het Hof heeft geformuleerd in het arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457 (de „BMS-voorwaarden”), zijn niet van toepassing wanneer een parallelimporteur een uit een lidstaat ingevoerd product in een andere lidstaat op de markt brengt in de oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking en op de buitenverpakking een extra etiket heeft aangebracht, bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer.

– Het vereiste dat het ompakken noodzakelijk is (de eerste BMS-voorwaarde), is alleen van toepassing op het ompakken zelf en strekt zich niet uit tot de specifieke wijze en stijl ervan.

– Het vereiste dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden (de vierde BMS-voorwaarde) is niet beperkt tot verpakking die defect, van slechte kwaliteit of slordig is: beslissend is of er een ernstig gevaar bestaat dat de goede naam van het merk wordt geschaad.

– Zowel ontoereikende presentatie van het merk als onjuiste suggestie van een commerciële band met de merkhouder kan in beginsel de goede naam van het merk aantasten. Of bepaalde vormen van ompakking schadelijk zijn, en of die schade ernstig genoeg is om „gegronde redenen” op te leveren in de zin van artikel 7, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, is een feitelijke vraag waarvoor de nationale rechter bevoegd is.

– Wanneer de importeur kennisgeving heeft nagelaten, maar heeft voldaan aan de overige BMS-voorwaarden, maakt hij bij elke volgende handeling van invoer inbreuk op de rechten van de merkhouder. Het staat aan de nationale rechter om een passende sanctie vast te stellen, die doeltreffend en afschrikwekkend moet zijn. De sanctie moet echter ook evenredig zijn en mag derhalve niet dezelfde zijn als die welke van toepassing zou zijn bij niet-nakoming van de overige BMS-voorwaarden.

– Op de parallelimporteur rust de bewijslast om aan te tonen dat is voldaan aan de eerste, de tweede, de derde en de vijfde BMS-voorwaarde. De merkhouder

moet bewijzen dat er ernstig gevaar bestaat voor aantasting van de goede naam van het merk of van hemzelf (de vierde BMS-voorwaarde).

Noten bij Conclusie A.-G.

1 - Oorspronkelijke taal: Engels.

2 – Arrest van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a., C-143/00, Jurispr. blz. I-3759.

3 – Opgemerkt zij dat advocaat-generaal Jacobs negen jaar geleden een vergelijkbare opvatting heeft verdedigd in punt 33 van zijn conclusie in de zaak Loendersloot, C-349/95 (Jurispr. 1997, blz. I-6227), waar hij zegt: „Het Hof zou mijns inziens hoe dan ook de grenzen van de hem door artikel [234 EG] verleende taken overschrijden, indien het uitspraak zou doen over alle aspecten van het ompakken en opnieuw etiketteren door parallelimporteurs met betrekking tot verschillende soorten van producten. Als het Hof eenmaal het fundamentele beginsel of de fundamentele beginselen heeft geformuleerd, dient het aan de nationale rechterlijke instanties te worden overgelaten, die beginselen in de bij hen aanhangige gedingen toe te passen.”

4 – Arrest van het Hof van 17 juni 1981, Commissie/Ierland, 113/80, Jurispr. blz. 1625, punt 7.

5 – Arrest van 8 juni 1971, Deutsche Grammophon/Metro SB, 78/70, Jurispr. blz. 487, punt 11. Het Franse begrip „objet spécifique” is in het Engels nogal ongelukkig vertaald met de uitdrukking „specific subject-matter”. Zie hoofdstuk 6 van „Intellectual Property Rights in EU Law” (2003) van D. Keeling voor een interessante historische en taalkundige verhandeling.

6 – Punt 14 van de conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de zaak HAG, C-10/89, Jurispr. 1990, blz. I-3711 (HAG II).

7 – Arrest van 31 oktober 1974, Centrafarm BV e.a./Winthrop BV, 16/74, Jurispr. blz. 1183, punt 8.

8 – Met betrekking tot andere intellectuele eigendomsrechten hebben zich soortgelijke ontwikkelingen voorgedaan: zie het arrest Deutsche Grammophon, aangehaald in voetnoot 5, over de rechten verbonden aan het auteursrecht; het arrest van 31 oktober 1974, Centrafarm BV e.a./Sterling Drug, 15/74, Jurispr. blz. 1147, over patenten, en het arrest van 22 januari 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Jurispr. blz. 181, over auteursrechten.

9 – Arrest Centrafarm/Winthrop, aangehaald in voetnoot 7, punt 12.

10 – Arrest van 23 mei 1978, Hoffman-La Roche/Centrafarm, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7.

11 – Eerste richtlijn van de Raad (89/104/EEG) van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

12 – Aangezien de onderhavige zaak geen betrekking heeft op diensten, zal ik verder alleen spreken van waren.

13 – Eerste overweging van de considerans in de formulering van het Hof in het arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 46.

14 – Arrest van het Hof van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied/Hartlauer Handelsgesellschaft, C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punt 27.

15 – Overeenkomstig artikel 65, lid 2, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3), is artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 voor de toepassing van deze Overeenkomst aldus gewijzigd, dat de uitdrukking „in de Gemeenschap” is vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij”. Gegeven het feit dat het in deze zaak om intracommunautaire handel gaat, zal ik hier met betrekking tot de reikwijdte van artikel 7, lid 1, blijven spreken van de Gemeenschap, en niet van de Europese Economische Ruimte.

16 – Arrest van 30 november 2004, Peak Holding, C-16/03, Jurispr. blz. I-11313, punt 34, en de daar aangehaalde rechtspraak.

17 – Zie supra, punt 5.

18 – Artikel 6 betreft beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen die in de onderhavige zaak niet van belang zijn.

19 – Arrest Peak Holding, aangehaald in voetnoot 16, punt 30 en de daar aangehaalde rechtspraak.

20 – Arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457, punt 41.

21 – Punten 7-9.

22 – Reeds aangehaald in voetnoot 20.

23 – Aangehaald in voetnoot 14, punt 35.

24 – De verwijzingsbeschikking definieert een van nieuwe etiketten voorzien product als „een uit een andere lidstaat ingevoerd product 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”.

25 – De verwijzingsbeschikking definieert een omgepakt product als „een uit een andere lidstaat ingevoerd product in zijn oorspronkelijke binnenverpakking, maar met een nieuwe kartonnen buitenverpakking, bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer”.

26 – Of in sommige gevallen merken, wanneer de naam en het logo van de fabrikant ook als zodanig zijn ingeschreven.

27 – In sommige gevallen zijn op de doordrukstrips en de inhalator zelf nieuwe etiketten aangebracht, maar zonder de oorspronkelijke merken hiermee geheel te bedekken; niemand lijkt hier aanstoot aan te nemen.

28 – Uitspraak van rechter Laddie van 28 februari 2000, [2000] 2 CMLR 571.

29 – Uitspraak van rechter Laddie van 6 februari 2003, [2003] EWHC 110 (Ch).

30 – Hierin mogelijk gesterkt door het feit dat elk van beide partijen betoogde dat zij, door de „verduidelijkingen” van het Hof, het merkenrechtelijke gedeelte van het geschil had gewonnen.

31 – Arrest van 12 oktober 1999, Upjohn, C-379/97, Jurispr. blz. I-6927.

32 – Vraag 2 (a).

- 33 – Arrest Bristol-Myers Squibb, aangehaald in voetnoot 20, punt 55; arrest van 11 juli 1996, Eurim-Pharm, C-71/94, C-72/94 en C-73/94, Jurispr. blz. I-3603, arrest Loendersloot, aangehaald in voetnoot 3, punt 27; en het arrest Boehringer I.
- 34 – Arrest Hoffmann-La Roche, aangehaald in voetnoot 10; arrest van 3 december 1981, Pfizer/Eurim-Pharm, 1/81, Jurispr. blz. 2913; arrest Bristol-Myers Squibb, aangehaald in voetnoot 20; arrest Upjohn, aangehaald in voetnoot 31; arrest Loendersloot, aangehaald in voetnoot 3, punt 27; en arrest Boehringer I.
- 35 – Punt 55.
- 36 – Punt 46.
- 37 – Arrest van 20 maart 1997, Phytheron International, C-352/95, Jurispr. blz. I-1729.
- 38 – Punt 23.
- 39 – Zie punten 65 en 66.
- 40 – Zie punt 64.
- 41 – Aangehaald in voetnoot 10.
- 42 – Punt 7.
- 43 – Zoals in de formulering van de vraag wordt aangenomen.
- 44 – Vraag 1 (b). (Vraag 1 a wordt hieronder behandeld in de punten 81-99.)
- 45 – Aangehaald in voetnoot 3, punt 46.
- 46 – Het is wellicht de moeite waard, erop te wijzen dat de vraag beperkt is tot veranderingen aan de buitenverpakking. Om deze reden komt de parallel die verzoeksters proberen te trekken met het verhandelen van merkauto's in China (die de Commissie ter terechtzitting heeft beschreven als „ronduit onbenullig”) niet bijzonder van pas. Het voorbeeld van het verhandelen van auto's verzwakt eerder het argument van verzoeksters, aangezien handelaren regelmatig hun toevlucht nemen tot cobranding, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat hun naam is aangebracht op de nummerplaat of elders op het voertuig.
- 47 – Punt 30.
- 48 – Aangehaald in voetnoot 10.
- 49 – Punt 7. Het Hof ging vervolgens (punten 9-12) verder met het ontwikkelen van de voorloper van het noodzakelijkheidscriterium, en tipte even aan wat nu de BMS-voorwaarden zijn.
- 50 – Punt 13 supra.
- 51 – Zie de Memorie van toelichting op het Voorstel voor een eerste richtlijn van de Raad tot aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten [COM (80) 635 def, van 19 november 1980], over artikel 6.
- 52 – Vgl. het arrest Pfizer, aangehaald in voetnoot 34, waar de parallelimporteur de vereisten van het arrest Hoffmann-La Roche naar de letter had opgevolgd, en het Hof deze aanpak heeft gehonoreerd.
- 53 – Uitspraak van 8 juli 2003, Paranova/Merck (E-3/02, ETMR 2004, blz. 1).
- 54 – Arrest van het Hof van 23 april 2002, Merck, Sharp & Dohme, C 443/99, Jurispr. blz. I-3703.
- 55 – Aangehaald in voetnoot 31.
- 56 – Punten 41-45.
- 57 – Aangehaald in voetnoot 31, punt 43. Hoewel in het citaat gesproken wordt van het verwijderen en vangen van het merk en niet van ompakken in het algemeen, blijkt uit de punten 37-39 duidelijk dat het Hof dezelfde beginselen op beide situaties van toepassing acht.
- 58 – Door Eli Lilly, één der verzoeksters.
- 59 – Vraag 1 (c).
- 60 – Niettegenstaande deze bewoordingen verschaft artikel 7, lid 2, op zich zelf geen recht van beroep. De merkhouder die wil opkomen tegen een vermeende inbreuk, dient nog altijd te stellen dat artikel 5, lid 1, van de richtlijn van toepassing is (zie punt 19 supra).
- 61 – Arrest van 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punten 43-46.
- 62 – Arrest van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 51.
- 63 – „Thus” in de Engelse taalversie.
- 64 – Vraag 1 (d).
- 65 – Zie ook het arrest Pfizer, aangehaald in voetnoot 34.
- 66 – Punt 46.
- 67 – Punt 55.
- 68 – Dictum en punt 67.
- 69 – Vraag 3.
- 70 – Punt 12.
- 71 – Punt 78, overgenomen in Boehringer I, punt 61. Zie ook het arrest Loendersloot, aangehaald in voetnoot 3, punt 49.
- 72 – Punt 133.
- 73 – Vraag 1 (a).
- 74 – Vraag 1 (d).
- 75 – Zie het arrest van 18 oktober 2005, Class International, C 405/03, nog niet gepubliceerd, punt 73.
- 76 – Zie bijvoorbeeld de formulering in de punten 49, 50, 69, 73, 74 en 78 van dat arrest.
- 77 – Arrest van 8 april 2003, Van Doren + Q, C 244/00, Jurispr. blz. I-3051, punten 37 en 41.
- 78 – Punt 56.
- 79 – Bijvoorbeeld omdat op de verpakking nog steeds gedeeltelijk informatie zichtbaar is welke is gesteld in een taal die bejaarde patiënten niet kennen en wellicht wantrouwen, of meer in het algemeen, omdat patiënten zouden kunnen denken dat er met die verpakkingen is geknoeid.
- 80 – Punt 59 van het arrest Bristol-Myers Squibb.
- 81 – Punt 60 van het arrest Bristol-Myers Squibb.
- 82 – Zie punten 61-63 van Bristol-Myers Squibb.
- 83 – Punt 61 supra.
- 84 – Zie het arrest Van Doren, aangehaald in voetnoot 77, punt 41. Het Hof heeft uitgemaakt dat, in omstandigheden dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer de importeur is belast met het bewijs dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, deze laatste voor een beroep op inbreuk op zijn door artikel 5, lid 1, van de richtlijn toegekende rechten eerst moet aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, alvorens de parallelimporteur moet aantonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd. Zie eveneens het arrest Class Interna-

tional, aangehaald in voetnoot 75, punten 70-75, voor een voorbeeld van de wijze waarop het Hof uitmaakt welke partij is belast met het bewijs van inbreuk op een merkrecht.

85 – Ik kies bewust voor deze formulering omdat ik niet vind dat de importeur moet worden bestraft wanneer hij alle redelijke stappen heeft ondernomen om kennis te geven, maar om de één of andere reden, bijvoorbeeld een gebrek aan communicatie binnen de organisatie van de merkhouder, de kennisgeving de bevoegde afdeling niet bereikt heeft.
