

Hof van Justitie EG, 22 december 2008, The Wellcome Foundation v Paranova - Zovirax



MERKENRECHT – UITPUTTING – VRIJ VERKEER

Ompakken - nieuwe verpakking - reputatieschade

- wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

25 De voorwaarde dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij het in het bijzonder wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product in de lidstaat van invoer, heeft uitsluitend betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking (zie [arrest Boehringer Ingelheim e.a.](#), reeds aangehaald, punten 38 en 39).

26 Deze noodzakelijkheidsvoorwaarde heeft dus alleen betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt, in het bijzonder door dit product te voorzien van een nieuwe verpakking, en niet op het ontwerp van deze nieuwe verpakking.

27 Aangezien het ontwerp van de nieuwe verpakking van het product niet wordt getoetst aan de voorwaarde dat het noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, kan het zeker niet worden getoetst aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht.

28 Het zou immers incoherent zijn te stellen dat niet dient te worden nagegaan of het door de parallelimporteur gekozen ontwerp van de nieuwe verpakking van het betrokken product noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, en tegelijkertijd te eisen dat dit ontwerp voldoet aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht.

29 Zoals blijkt uit de punten 23 en 24 van het onderhavige arrest, wordt de bescherming van de merkhouder met betrekking tot het door de parallelimporteur gekozen ontwerp van de verpakking van het farmaceutische product in beginsel gewaarborgd door de naleving van de voorwaarde dat de presentatie van

het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden

Informatieplicht parallelimporteur

- dat de parallelimporteur de merkhouder de informatie dient te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer

Gelet op het voorgaande en het feit dat de goede werking van het stelsel van kennisgeving veronderstelt dat elk der belanghebbende partijen zich loyaal inzet om de rechtmatige belangen van de andere partij in acht te nemen ([arrest van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a., C-143/00, Jurispr. blz. I-3759, punt 62](#)), dient de parallelimporteur de merkhouder de informatie te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.

35 De aard van de te verstrekken informatie hangt voor het overige af van de omstandigheden van het concrete geval. A priori kan niet worden uitgesloten dat deze informatie in uitzonderlijke gevallen de vermelding van de lidstaat van uitvoer omvat wanneer bij gebreke hiervan de merkhouder niet in staat is de noodzaak tot ompakking te beoordelen.

- In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat indien blijkt dat de verstrekte informatie door de merkhouder wordt gebruikt om lekken in zijn verkooporganisatie op te sporen en zo de parallelhandel in zijn producten te bestrijden, de bij de parallelhandel betrokken personen bescherming tegen laatstgenoemde handelingen kunnen vinden in het kader van de mededingingsregels van het EG-Verdrag

(zie, in die zin, [arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 43](#)).

37 Derhalve dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de parallelimporteur de merkhouder de informatie dient te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Hof van Justitie EG, 22 december 2008

(C. W. A. Timmermans, J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (rapporteur) en C. Toader)
ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)
22 december 2008 (*)

„Merk – Farmaceutisch product – Ompakking – Parallelimport – Wezenlijke wijziging van verschijningsvorm van verpakking – Verplichting tot voorafgaande kennisgeving”

In zaak C-276/05,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) bij beslissing van 24 mei 2005, ingekomen bij het Hof op 6 juli 2005, in de procedure

The Wellcome Foundation Ltd

tegen

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamer-president, J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (rapporteur) en C. Toader, rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 3 april 2008,

gelet op de opmerkingen van:

– The Wellcome Foundation Ltd, vertegenwoordigd door L. Wiltschek en E. Tremmel, Rechtsanwältin,

– Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, vertegenwoordigd door R. Schneider, Rechtsanwalt,

– de Griekse regering, vertegenwoordigd door O. Patsopoulou, G. Alexaki en M. Apeessos als gemachtigden,

– de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes als gemachtigde,

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils en H. Krämer als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 9 oktober 2008,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 7 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 Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: „richtlijn 89/104”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen The Wellcome Foundation Ltd (hierna: „Wellcome”), houdster van het Oostenrijkse merk ZOVIRAX, en Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (hierna: „Paranova”) ter zake van geneesmiddelen van het merk ZOVIRAX die in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER”) in de handel zijn gebracht door Wellcome of door derden, vervolgens het voorwerp waren van parallelimport door Paranova en ten slotte door deze laatste in Oostenrijk zijn verhandeld in een nieuwe verpakking.

Toepasselijke bepalingen

Gemeenschapsregeling

3 Artikel 7 van richtlijn 89/104, „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, bepaalt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn

toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

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

4 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst, 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”.

Nationale regeling

5 Volgens § 10b, lid 1, van het Markenschutzgesetz (Oostenrijkse merkenwet) staat het aan het merk verbonden recht de houder ervan niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Volgens § 10b, lid 2, van deze wet is lid 1 niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

Hoofdingen en prejudiciële vragen

6 Wellcome is onder meer houdster van twee Oostenrijkse woordmerken ZOVIRAX alsmede van het Oostenrijkse woord- en beeldmerk ZOVIRAX, die worden beschermd voor de klasse van farmaceutische producten. In Oostenrijk worden deze merken met toestemming van Wellcome regelmatig gebruikt door GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

7 Paranova exploiteert een groothandel in geneesmiddelen. Zij verhandelt onder meer in Oostenrijk geneesmiddelen van het merk ZOVIRAX in doosjes van 60 tabletten van 400 mg (ZOVIRAX 400/60), die door Wellcome of door derden met toestemming van Wellcome in lidstaten van de EER in de handel zijn gebracht en door de moedervereniging van Paranova op de reguliere geneesmiddelenmarkt zijn gekocht.

8 Paranova verhandelt deze geneesmiddelen in een nieuwe verpakking, waarvan de verschijningsvorm volledig verschilt van die van de verpakking van het oorspronkelijke product. Op de voorzijde van deze nieuwe verpakking staat vetgedrukt de vermelding „omgepakt en ingevoerd door Paranova”. De naam van de fabrikant wordt op de zijkant en op de achterzijde in normale letters vermeld. Op deze nieuwe verpakking is aan de randen een blauwe streep aangebracht, zoals die welke doorgaans door Paranova wordt gebruikt voor de door haar verhandelde geneesmiddelen.

9 Bij brief van 12 mei 2003 heeft Paranova een Oostenrijkse zustervereniging van Wellcome in kennis gesteld van haar voornemen om ZOVIRAX 400/60 in Oostenrijk te verhandelen. Bij deze brief heeft zij kleurenkopieën van de buitenverpakking, van de blisters en van de bijsluiter gevoegd. Daarop heeft een Engelse zustervereniging van Wellcome Para-

nova verzocht, voortaan mededelingen inzake haar verhandelingen te richten aan GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (hierna: „Glaxo”), en daarbij een volledig exemplaar van elke verpakkingsvorm te voegen, alsmede de staat van uitvoer en de precieze redenen voor ompakking te vermelden.

10 Paranova heeft meegedeeld waarom zij tot ompakking was overgegaan, maar zij heeft niet de staat van uitvoer van het betrokken geneesmiddel vermeld. Daarom heeft Glaxo haar opnieuw verzocht, deze staat en de precieze redenen voor die ompakking mee te delen. Tegelijkertijd werd Paranova te kennen gegeven dat er geen enkele reden was om de gegevens inzake de parallelimporteur zo opvallend en in grotere en duidelijkere letters dan de naam van de fabrikant aan te brengen. Ook werd bezwaar gemaakt tegen de verschillende opmaak als gevolg van de twee gekleurde strepen aan de randen van de doos.

11 Verder heeft Glaxo de overlegging van een volledig exemplaar van elke verpakkingsvorm geëist.

12 Op 4 juni 2003 heeft Paranova verklaard dat het om productietechnische redenen niet mogelijk was een volledig exemplaar van de afgewerkte verpakking over te leggen, in het bijzonder wanneer Glaxo niet bereid was de kosten hiervan te dragen.

13 Paranova voert ZOVIRAX 400/60 in uit Griekenland. Dit geneesmiddel wordt daar in verpakkingen van 70 tabletten verhandeld. In Oostenrijk bevat de toegestane verpakking 60 tabletten.

14 Wellcome heeft in een kortgedingprocedure bij het Handelsgericht Wien gevorderd dat Paranova wordt verboden, in het handelsverkeer voor concurrentiedoel-einden in Oostenrijk omgepakte geneesmiddelen, in het bijzonder ZOVIRAX, aan te bieden en/of te verhandelen met vermelding op de verpakking van nieuw aangebrachte of gehandhaafde merken waarvoor Wellcome in Oostenrijk bescherming geniet, wanneer:

– de vermelding van de vennootschap die de waar heeft omgepakt, in grotere en duidelijkere letters en/of op een prominentere plaats op de verpakking staat dan de vermelding van de fabrikant;

– op de randen van de ompakking gekleurde – in het bijzonder blauwe – strepen met een breedte van ongeveer 5 mm zijn aangebracht, zoals de strepen die vaak worden gebruikt voor de door Paranova in de handel gebrachte waren;

– Paranova Wellcome vóór het in de handel brengen van de omgepakte waar niet naar behoren heeft ingelicht over de geplande verhandeling, door in het bijzonder ook de staat van uitvoer en de precieze redenen voor de noodzaak tot ompakking te vermelden.

15 Bij beschikking van 7 mei 2004 heeft het Handelsgericht Wien de vordering van Wellcome gedeeltelijk toegewezen. In hoger beroep heeft het Oberlandesgericht Wien op 28 januari 2005 deze vordering toegewezen voor zover zij betrekking had op het bovengenoemde eerste en derde punt, en afgewezen met betrekking tot het tweede punt.

16 De twee partijen in het hoofdgeding hebben bij het Oberste Gerichtshof beroep tot „Revision” ingesteld.

17 Deze rechterlijke instantie wijst erop dat voor de beoordeling van de conformiteit van de nieuwe verpakking doorslaggevend is of het bewijs dat het ompakken van de waar noodzakelijk is om de effectieve toegang tot de markt niet te belemmeren, enkel voor het ompakken van de waar als zodanig moet worden geleverd. Indien het antwoord bevestigend luidt, rijst de vraag welke criteria gelden voor de beoordeling van het ontwerp van de nieuwe verpakking. Hiervoor dienen zich twee mogelijkheden aan: een beoordeling op basis van het beginsel van het minst ingrijpende middel voor het merk, of een beoordeling van het ontwerp van de nieuwe verpakking op grond van de vraag of hierdoor de reputatie van het merk en van de merkhouder kan worden geschaad. De verwijzende rechter vraagt zich tevens af hoe ver de informatieplicht van de parallelimporteur reikt.

18 In deze omstandigheden heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1. a) Moeten artikel 7 van richtlijn 89/104[...] en de desbetreffende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aldus worden uitgelegd dat het bewijs dat het gebruik van het merkrecht tot kunstmatige marktafsluiting zal bijdragen, niet enkel voor het ompakken als zodanig, maar ook voor het ontwerp van de nieuwe verpakking moet worden geleverd?

Indien het antwoord op deze vraag ontkennend luidt:

b) Moet het ontwerp van de nieuwe verpakking worden getoetst aan het beginsel van het minst ingrijpende middel of (enkel) aan de vraag of hierdoor de reputatie van het merk en van de merkhouder kan worden geschaad?

2. Moeten artikel 7 van richtlijn [89/104] en de desbetreffende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur enkel aan zijn informatieplicht voldoet wanneer hij de merkhouder ook in kennis stelt van de staat van uitvoer en de precieze redenen voor het ompakken?”

Procesverloop voor het Hof

19 Bij beslissing van 20 september 2005 heeft de president van het Hof de behandeling geschorst tot de uitspraak van het arrest van het Hof in zaak C-348/04.

20 Op [26 april 2007 heeft het Hof het arrest in die zaak gewezen \(Boehringer Ingelheim e.a., C-348/04, Jurispr. blz. I-3391\)](#).

21 Bij brief van 30 mei 2007 heeft de verwijzende rechter het Hof laten weten dat hij zijn verzoek om een prejudiciële beslissing handhaaft voor zover dit betrekking heeft op de eerste vraag, sub b, en op de tweede vraag.

22 Bij beslissing van 15 juni 2007 heeft de president van het Hof de hervatting van de behandeling gelast.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag, sub b

23 Het Hof heeft in punt 3 van het dictum van het [arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. \(C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457\)](#), voor recht verklaard 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.

24 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 (reeds aangehaalde arresten [Bristol-Myers Squibb e.a., punt 78](#), en [Boehringer Ingelheim e.a., punt 20](#)).

25 De voorwaarde dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij het in het bijzonder wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product in de lidstaat van invoer, heeft uitsluitend betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking (zie arrest [Boehringer Ingelheim e.a., reeds aangehaald, punten 38 en 39](#)).

26 Deze noodzakelijkheidsvoorwaarde heeft dus alleen betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt, in het bijzonder door dit product te voorzien van een nieuwe verpakking, en niet op het ontwerp van deze nieuwe verpakking.

27 Aangezien het ontwerp van de nieuwe verpakking van het product niet wordt getoetst aan de voorwaarde dat het noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, kan het zeker niet worden getoetst aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht.

28 Het zou immers incoherent zijn te stellen dat niet dient te worden nagegaan of het door de parallelimporteur

gekozen ontwerp van de nieuwe verpakking van het betrokken product noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, en tegelijkertijd te eisen dat dit ontwerp voldoet aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht.

29 Zoals blijkt uit de punten 23 en 24 van het onderhavige arrest, wordt de bescherming van de merkhouder met betrekking tot het door de parallelimporteur gekozen ontwerp van de verpakking van het farmaceutische product in beginsel gewaarborgd door de naleving van de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

30 Bijgevolg dient op de eerste vraag, sub b, te worden geantwoord dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

Tweede vraag

31 Wellcome voert in wezen aan dat de mededeling van de staat van uitvoer en van de precieze redenen voor het ompakken de merkhouder in staat stelt, na te gaan of de ompakking noodzakelijk is.

32 In het kader van een bij een nationale rechterlijke instantie aanhangig geding tussen de merkhouder en een parallelimporteur die in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product verhandelt in een nieuwe verpakking, is het aan deze parallelimporteur om onder meer aan te tonen dat is voldaan aan de voorwaarde 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 zou bijdragen (zie [arrest **Boehringer Ingelheim e.a., reeds aangehaald, punten 24 en 54**](#)).

33 Zoals in punt 23 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, is dit 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 noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer.

34 Gelet op het voorgaande en het feit dat de goede werking van het stelsel van kennisgeving veronderstelt dat elk der belanghebbende partijen zich loyaal inzet om de rechtmatige belangen van de andere partij in acht te nemen ([arrest van 23 april 2002, **Boehringer Ingelheim e.a., C-143/00, Jurispr. blz. I-3759, punt 62**](#)), dient de parallelimporteur de merkhouder de informatie te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.

35 De aard van de te verstrekken informatie hangt voor het overige af van de omstandigheden van het

concrete geval. A priori kan niet worden uitgesloten dat deze informatie in uitzonderlijke gevallen de vermelding van de lidstaat van uitvoer omvat wanneer bij gebreke hiervan de merkhouder niet in staat is de noodzaak tot ompakking te beoordelen.

36 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat indien blijkt dat de verstrekte informatie door de merkhouder wordt gebruikt om lekken in zijn verkooporganisatie op te sporen en zo de parallelhandel in zijn producten te bestrijden, de bij de parallelhandel betrokken personen bescherming tegen laatstgenoemde handelingen kunnen vinden in het kader van de mededingingsregels van het EG-Verdrag (zie, in die zin, [arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 43](#)).

37 Derhalve dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de parallelimporteur de merkhouder de informatie dient te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.

Kosten

38 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 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, moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

2) Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur de merkhouder de informatie dient te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.

Conclusie Advocaat-Generaal E. Sharpston

van 9 oktober 2008 I(1)

Zaak C-276/05

The Wellcome Foundation Ltd

tegen

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

„Merken – Farmaceutische producten – Ompakking – Parallelimporten – Wijziging van verschijningsvorm van verpakking – Verplichting tot voorafgaande kennisgeving”

1. Het onderhavige verzoek van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 7 van de merkenrichtlijn.(2) Het is (niet wat de partijen betreft, maar op het punt van de vraagstukken) een nieuwe episode in de langlopende saga die meest recentelijk tot de uitspraken in zaak C-143/00, Boehringer Ingelheim e.a. (hierna: „zaak Boehringer I”)(3), en zaak C-348/04, Boehringer Ingelheim e.a. (hierna: „zaak Boehringer II”)(4), heeft geleid.

2. In die zaken heeft het Hof uitgebreide richtsnoeren gegeven over de voorwaarden waaronder een merkhouder een parallelimporteur kan verbieden om farmaceutische producten onder zijn merk in de handel te brengen wanneer de importeur de producten heeft omgepakt.

3. In de onderhavige zaak gaat de verwijzende rechter ervan uit dat zijn hoofdvraag is beantwoord in het arrest van het Hof in de zaak Boehringer II, dat is gewezen na de indiening van het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing. Hij heeft echter twee vragen gehandhaafd die niet beantwoord waren. Die vragen betreffen de presentatie van de toegestane nieuwe verpakking en de omvang van de op de importeur rustende verplichting om de merkhouder in kennis te stellen van zijn voornemen om tot ompakking over te gaan.

Toepasselijke bepalingen

4. Artikel 7, lid 1, van de merkenrichtlijn bepaalt dat het recht van de merkhouder om gebruik van het merk te verbieden, „de houder niet toe[staat] het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de [Europese Economische Ruimte (EER)](5) in de handel zijn gebracht”.

5. Volgens artikel 7, lid 2, is artikel 7, lid 1, „niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is”.

6. § 10b, leden 1 en 2, van het Markenschutzgesetz (Oostenrijkse merkenwet) voert artikel 7 van de richtlijn woordelijk uit.

7. De merkenrichtlijn vindt haar oorsprong in de rechtspraak van het Hof inzake de artikelen 28 EG en 30 EG. Die rechtspraak, samen met enkele uitspraken van het Hof over de richtlijn, is uitvoerig besproken in de conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de zaak Boehringer I en in mijn conclusie in de zaak Boehringer II. Een algemeen overzicht van de rechtspraak is hier dus niet nodig. In casu zal ik enkel ingaan op de uitspraken in de zaken Bristol-Myers Squibb(6) en Boehringer I en II(7).

8. In de zaak Bristol-Myers Squibb heeft het Hof geoordeeld dat een merkhouder zich op basis van artikel 7, lid 2, van de richtlijn rechtmatig kan 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 merkhouder in verschillende lidstaten een identiek farmaceutisch product in verschillende verpakkingen in het verkeer heeft gebracht en de ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer, en is geschied 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 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.

9. Ik zal die vijf voorwaarden hieronder „de BMS-voorwaarden” noemen.

10. In de zaak Boehringer I heeft het Hof het begrip „noodzakelijk” in de eerste BMS-voorwaarde en het vereiste van kennisgeving in de vijfde BMS-voorwaarde toegelicht. Het heeft (voor zover in casu relevant is) het volgende geoordeeld:

– 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 aanzienlijk deel van de consumenten tegen opnieuw geëtiketteerde geneesmiddelen.

– 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. In de zaak Boehringer II heeft het Hof in antwoord op verdere vragen over de betekenis van het begrip „noodzakelijk”, de verdeling van de bewijslast en de gevolgen van het achterwege laten van kennisgeving, het volgende geoordeeld (voor zover in casu relevant is):

– De voorwaarde dat de ompakking van het farmaceutische product noodzakelijk is voor de verdere

verhandeling van dit product in de lidstaat van invoer heeft uitsluitend betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking.

– De voorwaarde dat de presentatie van het farmaceutische product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, geldt niet enkel voor de gevallen waarin de ompakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is.

– 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 reputatie van het merk kan schaden, is een feitelijke vraag die de nationale rechter tegen de achtergrond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden.

Hoofdeding en prejudiciële vragen

12. De feiten kunnen, voor zover zij relevant zijn voor de vragen waarover het Hof uitspraak moet doen, vrij kort worden uiteengezet.

13. The Wellcome Foundation Ltd (hierna: „Wellcome”) is houdster van het merk ZOVIRAX(8), dat in Oostenrijk is geregistreerd voor farmaceutische producten die onder dit merk door haarzelf of met haar toestemming in de EER wordt verhandeld. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (hierna: „Paranova”) heeft producten van het merk ZOVIRAX ingevoerd uit Griekenland, waar zij in verpakkingen van 70 tabletten in de handel worden gebracht. Aangezien Oostenrijk eist dat zij in verpakkingen van 60 tabletten worden verkocht, heeft Paranova de producten omgepakt in verpakkingen van 60 x 400 mg tabletten. De nieuwe verpakking verschilt ook van die van het oorspronkelijke product: op de voorzijde bevindt zich vetgedrukt en in blokschrift de vermelding „Omgepakt en ingevoerd door Paranova”; naar de fabrikant wordt op de zijkant en op de achterkant in normale drukletters verwezen, en aan de randen is een blauwe streep aangebracht, zoals Paranova regelmatig doet bij de door haar verhandelde geneesmiddelen.

14. Paranova heeft Wellcome in kennis gesteld van haar voornemen om ZOVIRAX in Oostenrijk in de handel te brengen. Zij heeft kleurenkopieën van de buitenverpakking, van de blister en van de bijsluiters bijgevoegd. Wellcome heeft Paranova verzocht voortaan een volledig exemplaar van iedere verpakkingvorm bij te voegen, alsmede de staat van uitvoer en de precieze redenen voor ompakking te vermelden. Paranova heeft de redenen voor de ompakking meegegeeld (andere verpakkingsgrootte), maar niet de staat van uitvoer. Zij heeft ook geweigerd een exemplaar te verstrekken tenzij Wellcome hiervoor zou betalen. Zij

werd opnieuw verzocht om de staat van uitvoer en de precieze redenen voor de ompakking mee te delen. Wellcome heeft bovendien bezwaar gemaakt tegen bovenstaande aspecten van de nieuwe verpakking.

15. Wellcome heeft gevorderd dat het Paranova zou worden verboden ZOVIRAX in de handel te brengen in een verpakking met die kenmerken en zonder haar de staat van uitvoer en de precieze redenen voor de ompakking te hebben meegedeeld. Het geschil is thans aanhangig bij het Oberste Gerichtshof, dat de volgende prejudiciële vragen heeft gesteld:

„1a) Moeten artikel 7 van de [...] merkenrichtlijn en de desbetreffende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aldus worden uitgelegd dat het bewijs dat het gebruik van het merkrecht tot kunstmatige marktafscherming zal bijdragen, niet enkel voor het ompakken als zodanig, maar ook voor het ontwerp van de nieuwe verpakking moet worden geleverd?

Indien het antwoord op deze vraag ontkennend luidt:

b) Moet het ontwerp van de nieuwe verpakking getoetst worden aan het beginsel van het minst ingrijpende middel of (enkel) aan de vraag of hierdoor de reputatie van het merk en van de merkhouder kan worden geschaad?

2) Moeten artikel 7 van de merkenrichtlijn en de desbetreffende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur enkel aan zijn informatieplicht voldoet wanneer hij de merkhouder ook in kennis stelt van de staat van uitvoer en de precieze redenen voor het ompakken?”

16. Gelet op de overlapping tussen de gestelde vragen, was de behandeling van de onderhavige zaak geschorst tot de uitspraak van het Hof in de zaak Boehringer II op 26 april 2007. In dat arrest is vraag 1, sub a, ontkennend beantwoord. De verwijzende rechter in de onderhavige zaak heeft te kennen gegeven dat hij zijn vragen 1, sub b, en 2, die niet specifiek waren beantwoord, wenste te handhaven.

17. Wellcome, Paranova, de Griekse en de Portugese regering en de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Zij waren alle vertegenwoordigd ter terechtzitting.

Criterium voor de presentatie van ompakking

18. Met vraag 1, sub b, wenst de verwijzende rechter te vernemen of de presentatie van de nieuwe verpakking moet worden getoetst aan het beginsel van het minst ingrijpende middel of (enkel) aan de vraag of daardoor de reputatie van het merk en van de merkhouder wordt geschaad.

19. De verwijzende rechter zet in zijn verwijzingsbeslissing uiteen dat hij onder het „beginsel van het minst ingrijpende middel” verstaat dat „de middelen die degene die zich met de heretikettering bezighoudt, gebruikt om de parallelhandel mogelijk te maken, het specifieke voorwerp van het merkrecht zo min mogelijk mogen aantasten”, zoals het Hof in de zaak Loendersloot heeft verklaard.(9)

20. Wellcome, Griekenland en Portugal betogen dat de presentatie van de nieuwe verpakking niet alleen

moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de vraag of daardoor de reputatie van het merk en van de merkhouder kan worden geschaad, maar ook tegen de achtergrond van voormeld beginsel. Paranova en de Commissie zijn de tegenovergestelde mening toegegaan.

21. Ik ben het met Paranova en de Commissie eens dat de presentatie van de nieuwe verpakking alleen moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de vraag of daardoor de reputatie van het merk en van de merkhouder kan worden geschaad.

Arrest in de zaak Loendersloot

22. De zaak Loendersloot is ontstaan naar aanleiding van de poging van een merkhouder om een parallelimporteur van whisky onder zijn merk te verbieden om de etiketten op de flessen te verwijderen en deze te vervangen door soortgelijke etiketten waarop de op de oorspronkelijke etiketten aangebrachte aanduiding „pure” was weggelaten en/of waarop de naam van de door de merkhouder erkende importeur door een andere naam was vervangen, alsmede om de op of onder de oorspronkelijke etiketten en op de verpakking aangebrachte identificatienummers te verwijderen.

23. Wellcome, Griekenland en Portugal kennen veel gewicht toe aan de in punt 19 hierboven vermelde verklaring van het Hof in de zaak Loendersloot. Ik ben er echter niet van overtuigd dat die verklaring veel hulp biedt in de context van de onderhavige zaak.

24. In de eerste plaats had het Hof reeds vóór zijn arrest in de zaak Loendersloot, in de zaak Bristol Myers-Squibb, geoordeeld dat een merkhouder zich tegen ompakking door vervanging van de verpakking kon verzetten wanneer de parallelimporteur de oorspronkelijke verpakking voor verhandeling in de lidstaat van invoer kon gebruiken door op die verpakking etiketten aan te brengen.(10) De zaak Bristol-Myers Squibb zelf had echter betrekking op farmaceutische producten die door de parallelimporteur (toevallig Paranova) in zijn eigen stijl waren omgepakt.(11) Uit niets in het arrest blijkt dat die ompakking bij voorbaat uitgesloten was. Integendeel, het uitgangspunt van het arrest lijkt te zijn dat die ompakking rechtmatig is indien de in het arrest neergelegde voorwaarden zijn vervuld.

25. In de tweede plaats diende het Hof, zoals de Commissie opmerkt, in de zaak Loendersloot te oordelen of ompakking (in ruime zin, dus ook heretikettering) noodzakelijk was om het product in de lidstaat van invoer in de handel te brengen. Uit de zaak Boehringer II blijkt thans echter duidelijk dat „[de voorwaarde dat verpakking noodzakelijk is] [...] alleen betrekking [heeft] 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”.(12)

26. In de derde plaats heeft het Hof in de zaak Loendersloot uitdrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen zaken betreffende farmaceutische producten en zaken die – zoals die waarover het uitspraak moest doen – geen dergelijke producten betroffen.(13)

27. Tot slot heeft de verklaring van het Hof in de

zaak Loendersloot waaraan in casu gewicht wordt toegekend, betrekking op ompakking die „het specifieke voorwerp van het merkrecht zo min mogelijk [...] aantast[...]”.

28. Zoals ik in mijn conclusie in de zaak Boehringer II heb uiteengezet, blijkt duidelijk uit de rechtspraak van het Hof dat het specifieke voorwerp van een merk uit twee bestanddelen bestaat. Ten eerste het recht om het merk te gebruiken met het doel erdoor beschermde producten voor de eerste keer in de EER in het verkeer te brengen, waarna dit recht is uitgeput. Ten tweede het recht om zich te verzetten tegen elk gebruik van het recht dat afbreuk zou kunnen doen aan de waarborg van de herkomst, die zowel een waarborg behelst betreffende de identiteit van oorsprong, als een waarborg met betrekking tot de oorspronkelijke toestand van het merkproduct.(14)

29. In gevallen als het onderhavige, die betrekking hebben op waren die reeds door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, is het eerste recht duidelijk uitgeput.

30. Met betrekking tot het tweede, samengestelde, recht, lijkt het mij dat beide elementen van die waarborg voldoende worden beschermd zonder dat de verdere beperking die Wellcome vordert, noodzakelijk is.

31. De tweede BMS-voorwaarde eist uitdrukkelijk dat de waarborg betreffende de oorspronkelijke toestand van het merkproduct wordt bewaard.

32. Wat dus overblijft is de waarborg betreffende de identiteit van oorsprong. In de zaak Boehringer II diende het Hof uitspraak te doen over de vraag of cobranding noodzakelijkerwijs de reputatie van een merk schade toebrengt dan wel of schade aan de reputatie een feitelijke vraag was. Die vraag was gerezen omdat de verwijzende rechter van oordeel was dat cobranding in sommige gevallen zulke schade kon veroorzaken, bijvoorbeeld wanneer de indruk werd gewekt dat de houder van het toegevoegde merk de fabrikant was, of dat de importeur en de fabrikant deel uitmaakten van een samenwerkingsverband. Het Hof heeft geoordeeld dat „[n]et 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 [de merkenrichtlijn] kan zijn [...], [...] de vraag of [de omstandigheid dat een parallelimporteur zijn toevlucht neemt tot cobranding] de goede naam van een merk [kan] aantasten, [...] een feitelijke vraag [is], die de nationale rechter tegen de achtergrond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden”.(15) Het lijkt dus duidelijk dat het Hof in het kader van cobranding de waarborg van de identiteit van oorsprong heeft behandeld als een facet van de reputatie van het merk. Indien het beginsel van het minst ingrijpende middel van toepassing zou zijn geweest, zou een dergelijke benadering niet noodzakelijk zijn geweest. Het zou voldoende zijn geweest te verklaren dat cobranding als zodanig onrechtmatig was.

Nieuwe verpakking van eigen ontwerp

33. Het lijkt mij eerder twijfelachtig dat het Hof – impliciet en indirect – het standpunt heeft bevestigd dat de presentatie van een nieuwe verpakking moet worden getoetst aan het beginsel van het minst ingrijpende middel toen het in de zaak Boehringer II heeft verklaard dat „[de voorwaarde dat verpakking noodzakelijk is] [...] alleen betrekking [heeft] 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)”.(16)

34. In de zaak Paranova/Merck was het EVA-Hof onder meer gevraagd of het noodzakelijkheidsvereiste dat het Hof van Justitie had toegepast bij de uitlegging van het begrip „gegronde redenen” in de zin van artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn ook gold voor het meer specifieke ontwerp van de verpakking dan wel of het meer specifieke ontwerp van de verpakking alleen moest worden getoetst aan de voorwaarde dat de ompakking de reputatie van de merkhouder of van het merk niet mag schaden.

35. Het EVA-Hof heeft de rechtspraak van het Hof van Justitie en in het bijzonder de BMS-voorwaarden onderzocht. 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 Sharp & Dohme(17), Boehringer I en Upjohn(18), overwoog het EVA-Hof dat „met het bestaan 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 tot het tegengaan 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 noodzakelijkheidsvereiste niet beslissend zijn voor de uitlegging van de term ‚gegronde redenen’ in artikel 7, lid 2, van de richtlijn. [...] Toetsing aan het noodzakelijkheidsvereiste 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".(19)

36. Het lijkt mij dat de verklaring van het EVA-Hof – en dus de impliciete bevestiging daarvan door het Hof van Justitie in de zaak Boehringer II – zinloos is indien ompakking die niet het minst ingrijpende middel is, automatisch onrechtmatig is.

37. Bovendien heeft het Hof in de zaak Merck Sharp & Dohme(20) uiteengezet dat „de gestelde vraag gericht is op een situatie waarin de merkhouder zich verzet tegen een ompakking bestaande in vervanging van de oorspronkelijke verpakking door een nieuwe, door de importeur ontworpen verpakking, en van deze verlangt dat hij de verpakking enkel opnieuw etiketteert”(21). Het heeft voorts verklaard dat „[o]mpakking van geneesmiddelen door vervanging van de verpakking [...] objectief noodzakelijk [is] 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”(22). Met die verklaring is het Hof niet verder ingegaan op de vraag of de parallelimporteur nieuwe verpakking van eigen ontwerp had gebruikt. Het lijkt dan ook redelijk daaruit af te leiden dat het Hof een dergelijke omstandigheid niet op zich uitgesloten heeft geacht.

Commercieel voordeel

38. Tot slot betoogt Wellcome dat indien de presentatie van de ompakking niet aan het beginsel van het minst ingrijpende middel is onderworpen, de parallelimporteur zal kunnen ompakken met als enig doel een commercieel voordeel te verkrijgen. Alleen indien voor de presentatie van ompakking het beginsel van het minst ingrijpende middel geldt, zal het mogelijk zijn om de rechtmatige belangen van de merkhouder en de parallelimporteur goed af te wegen en te garanderen dat de parallelimporteur geen voordeel haalt uit de goodwill en reputatie van het merk.

39. Het lijkt mij echter dat bedoeld argument twee onjuiste uitgangspunten heeft.

40. In de eerste plaats heeft het Hof duidelijk gemaakt dat aan het vereiste dat een ompakking noodzakelijk is, hoe dan ook niet voldaan is wanneer de ompakking van het product uitsluitend plaatsvindt omdat de parallelimporteur een commercieel voordeel nastreeft.(23) De toelaatbaarheid van ompakking met als enig doel een commercieel voordeel te verkrijgen, zal dus niet afhangen van de vraag of het beginsel van het minst ingrijpende middel het relevante criterium is om te bepalen of specifieke ompakking toelaatbaar is. Die ompakking is hoe dan ook niet toegestaan.

41. In de tweede plaats blijkt duidelijk uit de opzet van de merkenrichtlijn dat een merkhouder niet noodzakelijkerwijs het recht heeft om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk door een derde waardoor „zonder geldige reden [...] ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”. Een dergelijk recht is niet vermeld bij de rech-

ten die artikel 5, lid 1, van de richtlijn verleent. Het zal enkel bestaan indien de betrokken lidstaat de door artikel 5, lid 2, geboden mogelijkheid heeft benut.

42. Bovendien mag hoe dan ook niet uit het oog worden verloren dat in een zaak als de onderhavige het uitgangspunt moet zijn dat de merkhouder de rechten waarover hij beschikte heeft uitgeput. Alleen indien er „gegronde redenen” zijn om zich tegen verdere verhandeling te verzetten in de zin van artikel 7, lid 2, herleven die rechten.

Omvang van de kennisgevingsverplichting

43. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 7 van de merkenrichtlijn de parallelimporteur verplicht, de merkhouder in kennis te stellen van de staat van uitvoer en van de precieze redenen voor het ompakken.

44. Volgens Wellcome en Portugal moet die vraag bevestigend worden beantwoord. Paranova en Griekenland staan op het tegengestelde standpunt. De zienswijze van de Commissie is genuanceerder.

Mededeling van de staat van uitvoer

45. Het vereiste van voorafgaande kennisgeving gaat terug tot de zaak Hoffmann-LaRoche.(24) Daar heeft het Hof verklaard dat, gezien het belang dat de merkhouder erbij heeft dat de consument met betrekking tot de herkomst van het product niet in dwaling komt te verkeren, aan de ondernemer slechts de bevoegdheid om het omgepakte product te verkopen dient te worden toegekend op voorwaarde dat hij de houder tevoren ervan in kennis stelt. In de zaak Bristol-Myers Squibb heeft het Hof daaraan toegevoegd dat de merkhouder ook kan eisen dat de importeur hem vóór de verkoop een exemplaar van het omgepakte product levert om te kunnen beoordelen of door de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product niet direct of indirect is aangetast en of de presentatie na de ompakking de reputatie van het merk niet schaadt, en dat dit vereiste de merkhouder in staat stelt, zich beter te beschermen tegen de activiteiten van vervalsers.(25)

46. Het Hof heeft voorts in de zaak Boehringer I verklaard dat „[bedoelde] voorwaarden beogen de rechtmatige belangen van de merkhouder te beschermen. [...] [N]aleving van deze voorwaarden [levert] nauwelijks reële praktische problemen op voor de parallelimporteur, op voorwaarde dat de merkhouder binnen een redelijke termijn op de kennisgeving reageert. De goede werking van het stelsel van kennisgeving veronderstelt immers dat elk der belanghebbende partijen zich loyaal inzet om de rechtmatige belangen van de andere partij in acht te nemen.”(26)

47. In die context blijkt duidelijk uit de zaak Bristol-Myers Squibb dat de rechtmatige belangen van de merkhouder waarnaar het Hof verwijst zijn, (i) dat de consument met betrekking tot de herkomst van het product niet in dwaling komt te verkeren, (ii) dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product niet aantast, (iii) dat de presentatie na de ompakking de reputatie van het merk niet schaadt, en (iv) dat het te verhandelen product geen vervalsing is.(27) Er mag niet uit het oog worden verloren dat de merkhouder niet alleen recht heeft op voorafgaande kennisgeving, maar

ook mag vragen dat hem vóór de verkoop een exemplaar van het omgepakte product wordt geleverd. Tegen die achtergrond ben ik het met Paranova, Griekenland en de Commissie eens dat geen van die belangen wordt gediend door van de parallelimporteur te eisen dat hij de staat van uitvoer meedeelt.

48. Volgens Wellcome is die informatie noodzakelijk om de merkhouder in staat te stellen te controleren of ompakking inderdaad noodzakelijk is. Alleen indien de merkhouder de staat van uitvoer kent, kan hij beoordelen of de enige verpakkingsformaten waarin het product daar beschikbaar is, verschillen van die welke in de staat van invoer zijn toegelaten.

49. Dat argument overtuigt mij niet. Het Hof heeft in de zaak Bristol-Myers Squibb verklaard dat „indien de merkhouder overeenkomstig de in de lidstaat van invoer geldende voorschriften en praktijken, aldaar gebruikmaakt van verschillende verpakkingsformaten, de constatering dat één van die formaten ook wordt verhandeld in de lidstaat van uitvoer, niet volstaat om aan te nemen dat ompakking van het product niet noodzakelijk is. Er zou immers ook dan sprake zijn van afscherming van de markten, wanneer de importeur het product slechts op een beperkt deel van de markt [voor dat product] kon afzetten.”(28)

50. Bijgevolg is de omstandigheid dat de enige verpakkingsformaten waarin het product in de staat van uitvoer beschikbaar is, verschillen van de verpakkingsformaten die de staat van invoer toestaat, niet afdoend. Ook al zou het „correcte” verpakkingsformaat wel bestaan in de staat van uitvoer, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat de importeur in geen geval kan ompakken.

51. Paranova betoogt dat indien de parallelimporteur de merkhouder in kennis zou moeten stellen van de staat van uitvoer, de merkhouder daardoor de levering van zijn farmaceutische producten naar die staat zou kunnen contingenten, hetgeen de mededinging zou belemmeren.

52. Op 16 september 2008 heeft het Hof uitspraak gedaan in de zaak Sot. Lélou Kai Sia.(29) Het Hof heeft verklaard dat ofschoon artikel 82 EG van toepassing is op de praktijken van een farmaceutische onderneming met een machtspositie die ertoe strekken alle parallelimport van een lidstaat naar andere lidstaten te voorkomen, die onderneming niettemin maatregelen moet kunnen nemen die redelijk zijn en evenredig aan de noodzaak haar eigen commerciële belangen te beschermen.(30) In dit verband kan erop worden gewezen dat het Hof in de zaak Loendersloot (die uiteraard geen betrekking had op farmaceutische producten) heeft geoordeeld dat indien komt vast te staan dat door de merkhouder identificatienummers zijn aangebracht op de verpakking of het etiket van zijn merkartikelen ter verwezenlijking van gemeenschapsrechtelijk legitieme doeleinden (onder meer om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om gebrekkige producten terug te roepen of om vervalsing te bestrijden), die echter door de merkhouder ook worden gebruikt om lekken in zijn verkooporganisatie te kunnen opsporen en zo de parallelhandel in zijn producten te bestrijden, de bij

parallelhandel betrokken personen tegen laatstgenoemde handelingen bescherming kunnen vinden in het kader van de mededingingsregels van het Verdrag.(31)

Precieze redenen voor het ompakken

53. Met betrekking tot het vereiste dat de parallelimporteur bij zijn kennisgeving aan de merkhouder de precieze redenen voor het ompakken vermeldt, heeft het Hof in de zaak Boehringer II geoordeeld dat de parallelimporteur moet aantonen dat de vijf BMS-voorwaarden zijn vervuld.(32)

54. De eerste van die voorwaarden (zoals het Hof deze in de zaak Boehringer II heeft geformuleerd) is dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van het omgepakte product onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zou bijdragen.

55. Volgens vaste rechtspraak draagt een merkhouder die een beroep doet op zijn merkrechten teneinde te verhinderen dat een parallelimporteur een ompakking uitvoert die noodzakelijk is voor de verhandeling van de betrokken geneesmiddelen in de staat van invoer, bij tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten, die in strijd is met het gemeenschapsrecht. Het verzet van een merkhouder tegen ompakking is niet gerechtvaardigd indien daarmee de effectieve toegang van het ingevoerde product tot de markt van die staat wordt belemmerd.(33)

56. In de eerste plaats moet bijgevolg de parallelimporteur aantonen dat de omstandigheid dat een merkhouder een beroep doet op zijn merkrechten teneinde zich te verzetten tegen de verhandeling van omgepakte merkartikelen, tot een kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zou bijdragen. In de tweede plaats zal een dergelijk beroep tot kunstmatige afscherming van de markten bijdragen wanneer de ompakking noodzakelijk is voor een effectieve markttoegang.

57. De conclusie lijkt onvermijdelijk dat de parallelimporteur de noodzaak moet aantonen.

58. Die conclusie vloeit echter voort uit rechtspraak van het Hof in antwoord op vragen die in het kader van reeds ingeleide gerechtelijke procedures zijn gesteld. Ik betwijfel of zij kan worden gebruikt ter uitbreiding van de omvang van de op de parallelimporteur rustende verplichting om de merkhouder vooraf in kennis te stellen van zijn bedoeling om een omgepakt product in de handel te brengen.

59. Bovendien wil ik nog eens herhalen dat overeenkomstig het arrest in de zaak Boehringer II de voorwaarde dat de ompakking van het farmaceutische product noodzakelijk is, alleen betrekking heeft op het ompakken zelf, en niet op de wijze en de stijl van de ompakking.

60. Ik ben van mening dat de parallelimporteur de merkhouder voldoende informatie moet verschaffen, op voldoende gedetailleerde wijze, om de noodzaak aan te tonen. De parallelimporteur kan dit naargelang de omstandigheden doen door eender welke combinatie van informatie waaruit objectief blijkt dat ompakking noodzakelijk is om hem in staat te stellen de producten

in de staat van invoer in de handel te brengen. Voor de rechter zal de paralizzimporteur zich dan op deze aan de merkhouder verschafte informatie moeten baseren.

61. Vervolgens moet de merkhouder beslissen of hij op basis van de verschafte informatie aanvaardt dat ompakking noodzakelijk is, dan wel stappen tegen de parallelimporteur onderneemt teneinde deze te verbieden de omgepakte producten in de handel te brengen. Indien de merkhouder een procedure inleidt, moet de vraag of de parallelimporteur de noodzaak heeft aangetoond worden beoordeeld op basis van de bewijskracht van de aan de merkhouder verschafte informatie. In dat stadium mag de parallelimporteur niet meer de mogelijkheid hebben, een ander standpunt in te nemen.

62. Indien de nationale rechter bij wie een dergelijke procedure aanhangig wordt gemaakt, oordeelt dat de noodzaak objectief vaststaat, zal hij de parallelimporteur niet verbieden de omgepakte producten in de handel te brengen. Indien de parallelimporteur daarentegen de noodzaak van ompakking niet heeft aangetoond, zal de nationale rechter die verbieden.

Conclusie

63. Om bovenstaande redenen ben ik van mening dat de prejudiciële vragen van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) als volgt moeten worden beantwoord:

„1) Wanneer een parallelimporteur van farmaceutische producten de producten in een nieuwe verpakking ompakt met als reden dat ompakking noodzakelijk is om het product in de lidstaat van invoer te kunnen verhandelen, moet de toelaatbaarheid van de nieuwe verpakking alleen worden getoetst aan de vraag of daarmee de reputatie van het merk en van de merkhouder wordt geschaad.

2) In die omstandigheden moet de parallelimporteur, om te voldoen aan zijn kennisgevingsverplichting krachtens artikel 7 van de merkenrichtlijn zoals uitgelegd door het Hof van Justitie, de eigenaar van het merk informatie geven die objectief aantoonst dat de ompakking noodzakelijk is. Deze informatie kan vermelding van de lidstaat van uitvoer omvatten, maar dit is niet noodzakelijk.”

1 – Oorspronkelijke taal: Engels.

2 – 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).

3 – Arrest van 23 april 2002, Jurispr. blz. I-3759.

4 – Arrest van 26 april 2007, Jurispr. blz. I-3391.

5 – Overeenkomstig artikel 65, lid 2, en punt 4 van bijlage XVII van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3), moet artikel 7, lid 1, voor de toepassing van de Overeenkomst aldus worden gelezen dat de oorspronkelijke bewoordingen „in de Gemeenschap” zijn vervangen door „in een overeenkomstsluitende staat”.

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

7 – Voor meer details over de procedures die tot de twee Boehringer-zaken hebben geleid, zie de punten 21-27 van mijn conclusie in de zaak Boehringer II.

8 – In feite is zij houdster van twee afzonderlijke woordmerken en een woord- en beeldmerk, maar het aantal merken of het soort merk is in casu irrelevant.

9 – Arrest van 11 november 1997, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 46.

10 – Punt 55.

11 – Zie punt 11.

12 – Punt 38.

13 – Punt 38.

14 – Punt 9.

15 – Punt 46.

16 – Punt 38.

17 – Arrest van 23 april 2002, C-443/99, Jurispr. blz. I-3703.

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

19 – Punten 41-45, eigen cursivering.

20 – Aangehaald in voetnoot 17.

21 – Punt 22, eigen cursivering.

22 – Punt 33 en dictum.

23 – Arrest Boehringer II, reeds aangehaald, punt 37.

24 – Arrest van 23 mei 1978, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 12.

25 – Punt 78.

26 – Punt 62.

27 – Punt 78.

28 – Punt 54. [Rest van de voetnoot betreft enkel de Engelse tekst].

29 – C-468/06–C-478/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie. Zie ook conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 1 april 2008. In de zaak Syfait e.a. (arrest Hof van 31 mei 2005, C-53/03, Jurispr. blz. I-4609), waarin vergelijkbare vragen aan de orde waren, heeft het Hof geoordeeld dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk was en heeft het de voorgelegde vragen dus niet beantwoord. De conclusie van advocaat-generaal Jacobs behandelt daarentegen de zaak ten gronde, op een wijze die de uitspraak van het Hof in de zaak Sot. Lélou Kai Sia aankondigt.

30 – Zie punten 66-69 van het arrest Sot. Lélou Kai Sia, aangehaald in voetnoot 29.

31 – Punten 41-43.

32 – Punten 52 en 54 en dictum.

33 – Punten 45 en 46 van het reeds aangehaalde arrest Boehringer I.