

ARREST VAN HET HOF

11 juli 1996 *

In de gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93,

betreffende verzoeken aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag van het Sø- og Handelsret i København (C-427/93 en C-429/93) en het Højesteret (C-436/93), in de aldaar aanhangige gedingen tussen

Bristol-Myers Squibb

en

Paranova A/S (C-427/93),

C. H. Boehringer Sohn,

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim A/S

* Procestaal: Deens.

en

Paranova A/S (C-429/93),

en

Bayer Aktiengesellschaft,

Bayer Danmark A/S

en

Paranova A/S (C-436/93),

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 7 van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1), en van artikel 36 EG-Verdrag,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, C. N. Kakouris, J.-P. Puissochet en G. Hirsch, kamerpresidenten, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), P. Jann en H. Ragnemalm, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs
griffiers: H. von Holstein, adjunct-griffier,
L. Hewlett, administrateur

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Bristol-Myers Squibb, vertegenwoordigd door K. Levinsen, advocaat te Kopenhagen,
- de vennootschappen C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG en Boehringer Ingelheim A/S, vertegenwoordigd door K. Dyekjær-Hansen, advocaat te Kopenhagen,
- de vennootschappen Bayer Aktiengesellschaft en Bayer Danmark A/S, vertegenwoordigd door D. C. Ohlgart, advocaat te Hamburg, en H. Nebelong, advocaat te Kopenhagen,
- Paranova A/S, vertegenwoordigd door E. B. Pfeiffer, advocaat te Kopenhagen,
- de Duitse regering, vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, Ministerialrat bij het Bondsministerie van Justitie, A. Dittrich, Regierungsdirektor bij dit ministerie, en E. Röder, Ministerialrat bij het Bondsministerie van Economische zaken, als gemachtigden,
- de Franse regering, vertegenwoordigd door H. Duchêne, secretaris buitenlandse zaken bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en E. Belliard, onderdirecteur bij deze directie, als gemachtigden,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Hudson van het Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde, bijgestaan door M. Silverleaf, Barrister,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door P. van Nuffel en A. C. Jessen, leden van haar juridische dienst, als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Bristol-Myers Squibb, vertegenwoordigd door P.-U. Plesner, advocaat te Kopenhagen; de vennootschappen C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG en Boehringer Ingelheim A/S, vertegenwoordigd door K. Dyekjær-Hansen; de vennootschappen Bayer Aktiengesellschaft en Bayer Danmark A/S, vertegenwoordigd door H. Nebelong en D. C. Ohlgart; Paranova A/S, vertegenwoordigd door E. B. Pfeiffer; de Franse regering, vertegenwoordigd door P. Martinet, secretaris buitenlandse zaken bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll, van het Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde, bijgestaan door M. Silverleaf, en de Commissie, vertegenwoordigd door R. Wainwright, H. P. Hartvig en A. Bardenhewer, als gemachtigden, ter terechtzitting van 4 oktober 1995,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 14 december 1995,

het navolgende

Arrest

- 1 Bij beschikkingen van 22 oktober (C-427/93), 21 oktober (C-429/93) en 1 november 1993 (C-436/93), ingekomen ter griffie van het Hof op respectievelijk 25 en 26 oktober en 4 november daaraanvolgend, hebben het Sø- og Handelsret i København (C-427/93 en C-429/93) en het Højesteret (C-436/93) krachtens artikel 177 EG-Verdrag verschillende prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 7 van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „de richtlijn”), en van artikel 36 EG-Verdrag.
- 2 Deze vragen zijn gerezen in drie geschillen tussen respectievelijk de vennootschap Bristol-Myers Squibb, de vennootschappen C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG en Boehringer Ingelheim A/S (hierna: „Boehringer”), en de

vennootschappen Bayer Aktiengesellschaft en Bayer Danmark A/S (hierna: „Bayer”), fabrikanten van farmaceutische produkten, enerzijds, en de vennootschap Paranova A/S (hierna: „Paranova”), die bepaalde door eerstgenoemde vennootschappen gefabriceerde produkten in Denemarken importeert, anderzijds.

Het rechtskader

3 Volgens artikel 36 van het Verdrag zijn invoerverboden en -beperkingen tussen de Lid-Staten welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom, toegestaan, mits zij geen middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen.

4 Artikel 5 van de richtlijn, dat betrekking heeft op de „rechten verbonden aan het merk”, luidt:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. (...)

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

(...)"

5 Artikel 7 van de richtlijn formuleert het beginsel van de zogeheten „uitputting van het aan het merk verbonden recht”:

„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.”

- 6 Deze bepalingen zijn in Deens recht omgezet bij artikel 4 respectievelijk artikel 6 van wet nr. 341 van 6 juni 1991 betreffende fabrieksmarken, handelsmerken en collectieve merken.

De feiten en de prejudiciële vragen

- 7 Bristol-Myers Squibb brengt in verschillende Lid-Staten farmaceutische produkten in de handel die door haarzelf of door een met haar verbonden vennootschap worden gefabriceerd. Zij is in Denemarken houdster van de merken Capoten, Mycostatin, Vepesid, Vumon en Diclocil. Capoten wordt toegepast als bloeddrukverlagend middel en wordt op de markt gebracht in de vorm van tabletten in doordrukstrips. Mycostatin is een drank tegen mondschimmel en wordt verkocht in flessen. Vepesid is een middel tegen kanker, dat wordt verkocht in ampullen of in capsulevorm in doordrukstrips. Vumon is eveneens een in de vorm van ampullen geconditioneerd middel tegen kanker. Diclocil is een antibioticum tegen infecties, dat wordt verkocht in de vorm van capsules in doordrukstrips.
- 8 Boehringer fabriceert farmaceutische produkten in Duitsland en brengt deze in de gehele Gemeenschap in de handel. Zij heeft in Denemarken het merk Boehringer Ingelheim gedeponerd, dat in het algemeen op de farmaceutische produkten van Boehringer wordt aangebracht, alsook de merken Atrovent, Berodual, Berotec en Catapresan, die worden gebruikt ter aanduiding van bepaalde farmaceutische produkten. Atrovent, Berodual en Berotec dienen ter behandeling van astmatische bronchitis en worden verkocht in sprays. Zij worden in de gehele Gemeenschap

verkocht in de vorm van in een etui verpakte sprays, maar met een wisselende hoeveelheid actieve stof. Catapresan wordt gebruikt bij verhoogde bloeddruk en verkocht in de vorm van tabletten in doordrukstrips.

- 9 Bayer fabriceert en verkoopt in verschillende Lid-Staten een farmaceutisch produkt onder de naam Adalat, die zij evenals haar handelsnaam Bayer in Denemarken als merk heeft laten registreren. Adalat is bestemd ter behandeling van hart- en vaatziekten. Gedurende een aantal jaren werd het in Denemarken verkocht in verpakkingen van 30 of 100 tabletten, in doordrukstrips van elk 10 tabletten. Sinds 1990 worden in Denemarken enkel de verpakkingen van 100 stuks verkocht. In de andere Lid-Staten wordt Adalat verkocht in verpakkingen van verschillende grootte, die al naar gelang 20, 30, 50, 60 of 100 tabletten bevatten.
- 10 Paranova is een distributeur van farmaceutische produkten welke van zogeheten parallelimporten afkomstig zijn. Zij heeft partijen van de bovengenoemde farmaceutische produkten ingekocht in Lid-Staten waar de prijzen naar verhouding laag zijn (Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal), en vervolgens in Denemarken ingevoerd, alwaar zij de produkten onder de officiële verkoopprijs van de fabrikanten met winst verkoopt.
- 11 Voor de verkoop in Denemarken verpakte Paranova alle geneesmiddelen in nieuwe buitenverpakkingen met een eigen eenvormig uiterlijk, dat wil zeggen wit met strepen in dezelfde kleur als de oorspronkelijke verpakkingen van de fabrikant. Op deze nieuwe verpakkingen stonden onder meer de merken van de respectieve fabrikanten en de mededeling, dat het produkt was gefabriceerd door „Bristol-Myers Squibb”, „Boehringer Ingelheim”, respectievelijk „Bayer”, alsook de vermelding „geïmporteerd en omgepakt door Paranova”.

- 12 Bij de ompakking van Capoten, Diclocil, Catapresan en Adalat werd de verpakkingsgrootte door Paranova gewijzigd.
- 13 Wat met name Adalat betreft, stond op de door Bayer gebruikte Deense verpakking de vermelding „Adalat 20 mg”. Paranova importeerde Adalat uit Griekenland, waar het produkt wordt verkocht in verpakkingen van 3 strips van 10 tabletten. Zij pakte het om in nieuwe verpakkingen die de vermelding „Adalat retard” droegen en 10 strips van 10 tabletten bevatten.
- 14 Behalve andere buitenverpakkingen bracht Paranova de volgende wijzigingen aan.
- 15 In het geval van Vepesid en Vumon haalde Paranova de ampullen uit de „trays” waarin deze verpakt zaten, en plakte op elke ampul een nieuwe sticker over het etiket van de fabrikant. Op deze nieuwe sticker stonden het merk van Bristol-Myers Squibb en de vermelding „gefabriceerd door Bristol-Myers Squibb” en „geïmporteerd en omgepakt door Paranova”. De ampullen werden vervolgens in de oorspronkelijke „trays” teruggeplaatst en in de nieuwe buitenverpakking verpakt. Bij Mycostatin, Atrovent, Berodual en Berotec plakte Paranova eveneens over de oorspronkelijke etiketten op de flesjes of inhalatiesprays een eigen etiket, met daarop onder meer het merk van de fabrikant.
- 16 Bij Vepesid, Vumon, Berodual en Berotec voegde Paranova aan de nieuwe verpakkingen een in het Deens gestelde bijsluiter toe.

- 17 In de verpakking van Mycostatin verving Paranova de verstuiver die in de oorspronkelijke verpakking zat, door een niet van Bristol-Myers Squibb afkomstige verstuiver.
- 18 Voorts liet Paranova overeenkomstig de Deense wettelijke regeling ter zake de produkten als farmaceutische specialiteiten inschrijven in het Deense register van farmaceutische specialiteiten onder dezelfde naam als door de fabrikant was gebruikt.
- 19 Bristol-Myers Squibb en Boehringer hebben Paranova voor het Sø- og Handelsret aangesproken en met name gevorderd, dat verweerster zou worden verplicht te erkennen, inbreuk te hebben gemaakt op de merken van verzoeksters door deze merken zonder hun toestemming aan te brengen op produkten die zij ten verkoop aanbod, en voorts dat verweerster zou worden bevolen, het aanbrengen van die merken op door haar omgepakte en verkochte produkten te staken.
- 20 De verwijzende rechter heeft besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:
- „1) Moet artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten aldus worden uitgelegd, dat een merkhouder die in een Lid-Staat waren onder een bepaald merk in de handel heeft gebracht, een derde niet kan verbieden die waar in een andere Lid-Staat in te voeren om ze aldaar onder hetzelfde merk in de handel te brengen, ook al heeft die derde de binnenverpakking van de waar voorzien van stickers waarop het merk opnieuw is aangebracht, en heeft hij de oorspronkelijke buitenverpakking vervangen door een nieuwe waarop het merk opnieuw is aangebracht, tenzij artikel 7, lid 2, van toepassing is?

Opgemerkt zij, dat met deze vraag niet wordt verzocht om een uitspraak over de gevallen waarin artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag ompakking en heraanbrenging van het merk kan rechtvaardigen overeenkomstig de in zaak 102/77 geformuleerde beginselen, maar enkel of artikel 7, lid 1, aldus moet worden uitgelegd, dat het niet alleen het beginsel van de uitputting van het merkrecht binnen de Gemeenschap vastlegt, maar ook een algemene beperking inhoudt van de bevoegdheden die de merkhouders verder bezit bij het gebruik van het merk zonder toestemming.

2) Ingeval de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, brengt artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104/EEG na de omzetting ervan mee, dat de in zaak 102/77 neergelegde en nadien verder ontwikkelde rechtspraak van het Hof nog slechts van subsidiaire betekenis is, aangezien het recht op ompakking in eerste instantie zal moeten worden beoordeeld volgens de nationale bepalingen overeenkomend met artikel 7, lid 2, van genoemde richtlijn?"

21 In zaak C-427/93 heeft het SØ- og Handelsret het Hof voorts de twee volgende vragen gesteld:

„3) Indien moet worden aangenomen, dat artikel 7, lid 1, van genoemde richtlijn ten doel heeft, de parallelimporteur toe te staan het merk opnieuw aan te brengen, moet de omstandigheid dat de waar is omgepakt, dan als een ‚gegronde reden‘ in de zin van artikel 7, lid 2, worden beschouwd?

Maakt het daarbij verschil, of alleen de buitenverpakking is veranderd en opnieuw van het merk is voorzien, en niet de binnenverpakking?

4) Wat kan, gelet op de uitzonderingsbepaling van artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag en het arrest van het Hof in zaak 102/77, met betrekking tot een

bepaald produkt als een afscherming van de markt worden beschouwd, en inzonderheid welke omstandigheden moeten in aanmerking worden genomen om te kunnen aannemen, dat voor een bepaald produkt in verband met het door de merkhouders gekozen verkoopsysteem een ‚kunstmatige afscherming‘ van de markten van de Lid-Staten bestaat?”

22 De door Bayer bij het Sø- og Handelsret tegen Paranova ingestelde vordering werd afgewezen. Daarop stelde zij hoger beroep in bij het Højesteret, dat het Hof de volgende prejudiciële vragen heeft gesteld:

- „1) Moeten de mogelijkheden van de merkhouders om een parallelimporteur te verbieden, de oorspronkelijke verpakking van zijn waren geheel of ten dele te vervangen door een nieuwe verpakking waarop de parallelimporteur het merk opnieuw aanbrengt, enkel naar nationaal merkenrecht in samenhang met artikel 7, leden 1 en 2, van de Eerste richtlijn van de Raad (richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, of ook in samenhang met artikel 36, eerste en tweede volzin, van het Verdrag worden beoordeeld?
- 2) Is het voor de beoordeling van de rechtsmaatregelen die de merkhouders kan nemen, van belang, of met betrekking tot de verhandeling van de betrokken waren het bestaan van een ‚kunstmatige afscherming‘ van de markten kan worden aangenomen?

Het Hof wordt verzocht, in voorkomend geval aan te geven, welke gevolgen dit heeft voor de genoemde rechtsmaatregelen.

- 3) Indien de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord, is het dan voor de rechten van de merkhouders van belang, of hij van plan was een

dergelijke kunstmatige afscherming tot stand te brengen of daar voordeel uit te trekken?

Het Hof wordt verzocht, in voorkomend geval aan te geven, welke gevolgen dit voor die rechten heeft.

- 4) Moet de parallelimporteur in verband met de derde vraag aantonen of althans aannemelijk maken, dat die bedoeling aanwezig was, of moet de merkhouder aantonen of althans aannemelijk maken, dat die bedoeling niet aanwezig was?

- 5) Is het opnieuw aanbrengen van het merk op de wijze als in de eerste vraag beschreven, op zichzelf een ‚gegronde reden‘ in de zin van artikel 7 van de richtlijn, of moet de merkhouder bijkomende omstandigheden aantonen, zoals het feit dat de toestand van de waren is gewijzigd of verslechterd nadat ze door de parallelimporteur in de handel zijn gebracht?”

23 Bij beschikking van de president van het Hof van 18 november 1993 zijn deze zaken voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en het arrest gevoegd.

De toepassing van artikel 7 van de richtlijn

24 Met zijn eerste vraag in zaak C-436/93 wenst het Højesteret in wezen te vernemen, of de vraag, of een merkhouder met een beroep op zijn merkrecht een importeur kan verbieden een produkt te verhandelen dat door de merkhouder of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer is gebracht, wanneer die importeur het produkt in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht zonder toestemming van de merkhouder, moet

worden beoordeeld naar het nationale merkenrecht in samenhang met uitsluitend artikel 7 van de richtlijn dan wel mede in samenhang met artikel 36 van het Verdrag.

- 25 Dienaangaande zij er in de eerste plaats aan herinnerd, dat wanneer communautaire richtlijnen de harmonisatie voorschrijven van maatregelen die nodig zijn ter bescherming van de in artikel 36 van het Verdrag bedoelde belangen, iedere desbetreffende nationale maatregel moet worden getoetst aan die richtlijn en niet aan de artikelen 30 tot en met 36 van het Verdrag (zie in deze zin arresten van 5 oktober 1977, zaak 5/77, *Tedeschi*, Jurispr. 1977, blz. 1555, r. o. 35; 30 november 1983, zaak 227/82, *Van Bennekom*, Jurispr. 1983, blz. 3883, r. o. 35; 12 oktober 1993, zaak C-37/92, *Vanacker en Lesage*, Jurispr. 1993, blz. I-4947, r. o. 9; en 5 oktober 1994, zaak C-323/93, *Centre d'insémination de la Crespelle*, Jurispr. 1994, blz. I-5077, r. o. 31).
- 26 Vervolgens zij opgemerkt, dat artikel 7 van de richtlijn, dat in algemene termen is gesteld, een sluitende regeling bevat van het probleem van de uitputting van het merkrecht voor waren die in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De nationale bepalingen ter zake moeten derhalve worden beoordeeld in het licht van deze bepaling.
- 27 De richtlijn moet evenwel, zoals elke regeling van afgeleid recht, worden uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en in het bijzonder met inachtneming van artikel 36 (zie in deze zin arresten van 9 juni 1992, zaak C-47/90, *Delhaize*, Jurispr. 1992, blz. I-3669, r. o. 26, en 2 februari 1994, zaak C-315/92, *Verband Sozialer Wettbewerb*, Jurispr. 1994, blz. I-317, r. o. 12).
- 28 Derhalve moet op de eerste vraag in zaak C-436/93 worden geantwoord, dat de vraag, of een merkhouders met een beroep op zijn merkrecht een importeur kan verbieden een produkt te verhandelen dat door de merkhouders of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer is gebracht, wanneer die importeur het produkt in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk

opnieuw heeft aangebracht zonder toestemming van de merkhouder, moet worden beoordeeld naar het nationale merkenrecht in samenhang met artikel 7 van de richtlijn, uitgelegd in het licht van artikel 36 van het Verdrag.

De uitlegging van artikel 7, lid 1, van de richtlijn

- 29 Met zijn eerste vraag in de zaken C-427/93 en C-429/93 wenst het SØ- og Handelsret in wezen te vernemen, of artikel 7, lid 1, van de richtlijn zich ertegen verzet dat een merkhouder, behoudens onder de in artikel 7, lid 2, genoemde voorwaarden, met een beroep op zijn merkrecht een importeur verbiedt een produkt te verhandelen dat door de merkhouder of met diens toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer is gebracht, ook al heeft die importeur het produkt in een nieuwe verpakking omgepakt en daarop het merk opnieuw aangebracht zonder toestemming van de merkhouder.
- 30 Volgens artikel 7, lid 1, van de richtlijn staat het aan het merk verbonden recht 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.
- 31 Deze bepaling is gesteld in overeenkomstige termen als door het Hof werden gebezigd in de arresten waarin het bij de uitlegging van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag het communautairrechtelijk beginsel van uitputting van het merkrecht erkende. Daarmee wordt door deze bepaling de rechtspraak van het Hof overgenomen volgens welke de houder van een door de wettelijke regeling van een Lid-Staat beschermd merk zich niet met een beroep op die wettelijke regeling kan verzetten tegen de invoer of het in het verkeer brengen van een produkt dat door de gerechtigde zelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat op de markt is gebracht (zie met name arresten van 31 oktober 1974, zaak 16/74, *Centrafarm I*, Jurispr. 1974, blz. 1183, r. o. 7-11; 17 oktober 1990, zaak C-10/89, *HAG*, Jurispr. 1990, blz. I-3711, r. o. 12, hierna: „arrest HAG II”; en 22 juni 1994, zaak C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik en Danziger*, Jurispr. 1994, blz. I-2789, r. o. 33 en 34).

- 32 Door verzoeksters in de hoofdgedingen en de Duitse regering is evenwel gesteld, dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn de parallelimporteur geen ander recht verschafft dan het recht om de produkten te verkopen in de vorm waarin de merkhouder deze in een andere Lid-Staat in de handel heeft gebracht. Het uitsluitende recht om een merk aan te brengen, dat artikel 5 van de richtlijn een merkhouder toekent, zou niet zijn uitgeput. Derhalve zou de merkhouder ook buiten de in artikel 7, lid 2, genoemde uitzonderingen het aanbrengen van het merk op omgepakte produkten kunnen verbieden.
- 33 Dit betoog kan niet slagen.
- 34 Blijkens de rechtspraak van het Hof betreffende artikel 36 van het Verdrag moet immers het uitsluitende recht van de merkhouder om het merk op een produkt aan te brengen, onder bepaalde omstandigheden als uitgeput worden beschouwd, ten einde een importeur in staat te stellen produkten onder dit merk te verhandelen die in een andere Lid-Staat in de handel zijn gebracht door de merkhouder of met zijn toestemming (zie in deze zin arresten van 23 mei 1978, zaak 102/77, Hoffmann-La Roche, Jurispr. 1978, blz. 1139; en 10 oktober 1978, zaak 3/78, Centrafarm II, Jurispr. 1978, blz. 1823, alsook de heden gewezen arresten in de zaken C-71/94, C-72/94 en C-73/94, Eurim-Pharm, en C-232/94, MPA Pharma).
- 35 Aanvaarding van de opvatting, dat het in artikel 7, lid 1, van de richtlijn neergelegde uitputtingsbeginsel niet van toepassing is wanneer de importeur het produkt heeft omgepakt en het merk opnieuw heeft aangebracht, zou derhalve een ingrijpende wijziging van de uit de artikelen 30 en 36 van het Verdrag voortvloeiende beginselen betekenen.
- 36 Niets wijst er evenwel op, dat artikel 7 van de richtlijn de strekking van deze rechtspraak beoogt te beperken. Dat zou ook ontoelaatbaar zijn, aangezien een richtlijn geen belemmeringen van de intracommunautaire handel kan rechtvaardigen dan binnen de door het Verdrag gestelde grenzen. Volgens de rechtspraak van het Hof geldt het verbod van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking

niet enkel voor nationale maatregelen, maar evenzeer voor maatregelen die van de gemeenschapsinstellingen uitgaan (zie laatstelijk arrest van 9 augustus 1994, zaak C-51/93, Meyhui, Jurispr. 1994, blz. I-3879, r. o. 11).

- 37 Mitsdien moet op de eerste vraag in de zaken C-427/93 en C-429/93 worden geantwoord, dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn zich ertegen verzet dat een merkhouder, behoudens onder de in artikel 7, lid 2, genoemde voorwaarden, met een beroep op zijn merkrecht een importeur verbiedt een produkt te verhandelen dat door de merkhouder of met diens toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer is gebracht, ook al heeft die importeur het produkt in een nieuwe verpakking omgepakt en daarop het merk opnieuw aangebracht zonder toestemming van de merkhouder.

De uitlegging van artikel 7, lid 2, van de richtlijn

- 38 Met de tweede vraag in de zaken C-427/93 en C-429/93, de derde en de vierde vraag in zaak C-427/93, en de tweede, de derde, de vierde en de vijfde vraag in zaak C-436/93, wensen de verwijzende rechters duidelijkheid te verkrijgen over de precieze voorwaarden waaronder een merkhouder zich op basis van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch produkt dat door de importeur is omgepakt en waarop het merk van de merkhouder opnieuw is aangebracht. Dienaangaande vragen de nationale rechters met name, of de in het kader van artikel 36 van het Verdrag geformuleerde rechtspraak ook geldt bij de toepassing van artikel 7, lid 2, van de richtlijn. Zo ja, dan vragen zij het Hof naar het belang en de inhoud van de in deze rechtspraak voorkomende begrippen „kunstmatige afscherming van de markten” en „aantasting van de oorspronkelijke toestand van de waren”.
- 39 Artikel 7, lid 2, van de richtlijn bepaalt, dat de houder van een merk zich kan verzetten tegen verdere verhandeling van de waren wanneer daarvoor gegronde redenen zijn, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn

gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Het gebruik van de term „met name” duidt erop, dat het genoemde geval slechts is bedoeld als voorbeeld.

- 40 Bedacht dient immers te worden, dat artikel 7 van de richtlijn, evenals artikel 36 van het Verdrag, de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming beoogt te brengen, zodat die twee bepalingen, waar zij op hetzelfde resultaat gericht zijn, op identieke wijze moeten worden uitgelegd.
- 41 Teneinde te bepalen, of de houder van een merk zich krachtens artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan verzetten tegen de verhandeling van omgepakte waren waarop het merk opnieuw is aangebracht, moet derhalve worden aangeknoopt bij de in het kader van artikel 36 door het Hof geformuleerde rechtspraak.
- 42 Volgens de rechtspraak van het Hof staat artikel 36 afwijkingen van het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt slechts toe, voor zover die afwijkingen gerechtvaardigd zijn om de rechten te waarborgen welke het specifieke voorwerp van de betrokken industriële en commerciële eigendom vormen.
- 43 Wat het merkrecht betreft, heeft het Hof verklaard, dat dit een essentieel onderdeel is van het stelsel van onvervalste mededinging, dat het Verdrag wil vestigen. In een dergelijk systeem moeten de ondernemingen hun cliëntèle door de kwaliteit van hun produkten of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidingstekens bestaan, met behulp waarvan die produkten en diensten kunnen worden geïdentificeerd. Om deze rol te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden, dat alle met dat merk voorziene produkten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan (arresten HAG II, r. o. 13, en IHT Internationale Heiztechnik en Danziger, r. o. 37 en 45).

- 44 Zoals het Hof reeds herhaaldelijk heeft vastgesteld, heeft het merkrecht dus inzonderheid tot specifiek voorwerp, de merkgerechtigde het recht te verschaffen het merk te gebruiken om een produkt als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door produkten te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien (zie met name arrest Hoffmann-La Roche, reeds aangehaald, r. o. 7; arrest van 3 december 1981, zaak 1/81, Pfizer, Jurispr. 1981, blz. 2913, r. o. 7; arresten HAG II, r. o. 14, en IHT Internationale Heiztechnik en Danziger, r. o. 33).
- 45 Hieruit volgt, dat de houder van een door de wettelijke regeling van een Lid-Staat beschermd merk, gelijk hiervóór reeds opgemerkt, zich niet met een beroep op die wettelijke regeling kan verzetten tegen de invoer of het in het verkeer brengen van een produkt dat door de gerechtigde zelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat op de markt is gebracht (zie met name arresten Centrafarm I, r. o. 7-11; HAG II, r. o. 12, en IHT Internationale Heiztechnik en Danziger, r. o. 33 en 34).
- 46 Het voorwerp van het merkrecht is immers niet, de merkhouders in staat te stellen, de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de Lid-Statens bestaande prijsverschillen te bevorderen. Weliswaar kunnen dergelijke prijsverschillen, met name op de markt van farmaceutische produkten, het gevolg zijn van factoren waarop de merkhouders geen enkele invloed hebben — hierbij kunnen in het bijzonder worden genoemd de uiteenlopende voorschriften in de Lid-Statens betreffende maximumprijzen, de winstmarges van groothandelaren in farmaceutische produkten en apotheken, of de maximumziektekostenvergoeding ingevolge de ziektekostenverzekeringstelsels. Door een afwijkende prijsregeling van een Lid-Staat veroorzaakte verstoringen moeten evenwel worden opgeheven door maatregelen van de gemeenschapsautoriteiten en niet door de invoering door een andere Lid-Staat van maatregelen die met de bepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen onverenigbaar zijn (zie met name arrest Centrafarm I, r. o. 16 en 17).
- 47 Ter beantwoording van de vraag, of het uitsluitende recht van de merkhouder meebrengt dat hij mag opkomen tegen het gebruik van het merk door een derde na ompakking van het produkt, dient te rade te worden gegaan met de wezenlijke

functie van het merk, namelijk dat aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte produkt de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het produkt zonder gevaar voor verwarring van produkten van andere herkomst kan onderscheiden. Deze herkomstgarantie impliceert, dat de consument of de eindverbruiker erop mag rekenen dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase zonder toestemming van de merkge-rechtigde hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand van een hem aangeboden en van het merk voorzien produkt (arresten Hoffmann-La Roche, r. o. 7, en Pfizer, r. o. 8).

48 Aldus verstaan, behoort het aan de merkhouders toegekende recht op te komen tegen ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, derhalve tot het specifiek voorwerp van het merkrecht, de bescherming waarvan afwijkingen van het fundamentele beginsel van het vrij verkeer van goederen kan rechtvaardigen (arresten Hoffmann-La Roche, r. o. 7, en Pfizer, r. o. 9).

49 In het arrest Hoffmann-La Roche verklaarde het Hof voor recht dat, uitgaande van deze beginselen, artikel 36 aldus moest worden uitgelegd, dat de merkhouders op grond van zijn merkrecht een importeur kan verbieden een produkt in de handel te brengen dat in een andere Lid-Staat door de merkhouders of met zijn toestemming op de markt is gebracht, wanneer die importeur het produkt heeft omgepakt in een nieuwe verpakking waarop het merk opnieuw is aangebracht, tenzij

— komt vast te staan dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten der Lid-Staten zal bijdragen;

— wordt aangetoond dat de oorspronkelijke toestand van het produkt bij ompakking ongemoeid blijft;

— de merkgerechtigde tevoren van de verhandeling van het omgepakte produkt in kennis wordt gesteld;

— op de nieuwe verpakking wordt vermeld door wie het produkt werd omgepakt.

50 Overeenkomstig deze rechtspraak moet artikel 7, lid 2, van de richtlijn derhalve aldus worden uitgelegd, dat de merkhouder zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch produkt, wanneer de importeur het heeft omgepakt en het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij aan de vier in het arrest Hoffmann-La Roche genoemde voorwaarden is voldaan.

51 Gelet op de argumenten die naar voren zijn gebracht in de onderhavige zaken en in de zaken Eurim-Pharm (gevoegde zaken C-71/94, C-72/94 en C-73/94) en MPA Pharma (zaak C-232/94), waarin het Hof heden arrest heeft gewezen, moet deze rechtspraak evenwel worden gepreciseerd.

De kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten

52 Dienaangaande moet worden vastgesteld, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich te verzetten tegen de verhandeling onder dit merk van door een derde omgepakte produkten, bijdraagt tot afscherming van de markten van de Lid-Staten, met name wanneer de merkhouder in verschillende Lid-Staten een identiek farmaceutisch produkt in verschillende verpakking in het verkeer heeft gebracht en het produkt in de toestand waarin het door de merkhouder in een Lid-Staat in het verkeer is gebracht, niet door een parallelimporteur in een andere Lid-Staat kan worden geïmporteerd en in het verkeer gebracht.

53 Hieruit volgt, dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen ompakking van het produkt in een nieuwe buitenverpakking, wanneer het verpakkingsformaat dat de merkhouder heeft gebruikt in de Lid-Staat waar de importeur het produkt heeft

gekocht, niet mag worden verhandeld in de Lid-Staat van invoer op grond van, met name, een regeling — of een nationale praktijk in die zin — die slechts verpakkingen van een bepaald formaat toestaat, ziektekostenverzekeringsvoorschriften die de vergoeding van ziektekosten afhankelijk stellen van het verpakkingsformaat, of gevestigde recepteergewoonten van artsen die onder meer gebaseerd zijn op door beroepsorganisaties en ziektekostenverzekeringsinstanties aanbevolen formaatnormen.

- 54 In dit verband moet worden gepreciseerd, dat indien de merkhouder overeenkomstig de in de Lid-Staat van invoer geldende voorschriften en praktijken, aldaar gebruik maakt van verschillende verpakkingsformaten, de constatering dat één van die formaten ook wordt verhandeld in de Lid-Staat van uitvoer, niet volstaat om aan te nemen dat ompakking van het produkt niet noodzakelijk is. Er zou immers ook dan sprake zijn van afscherming van de markten, wanneer de importeur het produkt slechts op een beperkt deel van de markt van deze staat kon afzetten.
- 55 Daarentegen kan de merkhouder zich tegen ompakking van het produkt in een nieuwe buitenverpakking verzetten, wanneer de importeur voor een verpakking kan zorgen die in de Lid-Staat van invoer mag worden verhandeld, bij voorbeeld door op de oorspronkelijke buiten- of binnenverpakking nieuwe etiketten aan te brengen in de taal van de Lid-Staat van invoer; een nieuwe bijsluiters of nieuwe informatie in de taal van de Lid-Staat van invoer bij te voegen, of een accessoire dat in de Lid-Staat van invoer niet is toegelaten, te vervangen door een gelijksoortig artikel dat wel is toegelaten.
- 56 De bevoegdheid van de houder van een in een Lid-Staat beschermd merk om zich te verzetten tegen de verhandeling van omgepakte produkten onder dit merk, dient immers slechts te worden beperkt voor zover de door de importeur uitgevoerde ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het produkt in de Lid-Staat van invoer.

- 57 Ten slotte zij gepreciseerd dat, anders dan verzoeksters in de hoofdgedingen stellen, de door het Hof gebruikte term „kunstmatige afscherming van de markten” niet betekent, dat de importeur moet aantonen dat de merkhouder, door in verschillende Lid-Staten een identiek produkt in verschillende verpakkingen in het verkeer te brengen, opzettelijk heeft getracht de markten van Lid-Staten af te schermen. Met de opmerking, dat het om een kunstmatige afscherming moet gaan, heeft het Hof willen beklemtonen, dat de merkhouder zich steeds met een beroep op zijn merkrecht kan verzetten tegen de verhandeling van omgepakte produkten, wanneer dat wordt gerechtvaardigd door de noodzaak de wezenlijke functie van het merk te waarborgen; de afscherming die daarvan het gevolg is, kan in dat geval niet als kunstmatig worden beschouwd.

De aantasting van de oorspronkelijke toestand van het produkt

- 58 Dienaangaande moet, gelet op de door verzoeksters in de hoofdgedingen naar voren gebrachte argumenten, allereerst worden gepreciseerd, dat het begrip aantasting van de oorspronkelijke toestand van het produkt betrekking heeft op het produkt dat zich in de verpakking bevindt.
- 59 De merkhouder kan zich derhalve verzetten tegen elke ompakking waarbij het gevaar bestaat, dat er met het zich in de verpakking bevindende produkt wordt gemanipuleerd of dat de oorspronkelijke toestand niet ongemoeid wordt gelaten. Om te beoordelen of dit het geval is, moet, gelijk het Hof in rechtsoverweging 10 van het arrest Hoffmann-La Roche verklaarde, rekening worden gehouden met de aard van het produkt en de wijze van ompakken.
- 60 Wat farmaceutische produkten betreft, blijkt uit genoemde rechtsoverweging van het arrest Hoffmann-La Roche ook, dat de ompakking onder meer moet worden geacht te zijn geschied onder zodanige omstandigheden dat de oorspronkelijke toestand van het produkt niet kan worden aangetast, wanneer de merkhouder het produkt in dubbele verpakking in het verkeer heeft gebracht, terwijl het ompakken

slechts de buitenverpakking betreft en de binnenverpakking intact wordt gelaten, dan wel wanneer het ompakken geschiedt onder controle van de overheid, die erop toeziet dat de ongereptheid van het produkt verzekerd blijft.

- 61 Uit deze rechtspraak volgt derhalve, dat door het enkele verwijderen van doordrukstrips, flesjes, buisjes, ampullen en inhalatiesprays uit hun oorspronkelijke buitenverpakking en het in een nieuwe buitenverpakking plaatsen ervan, de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende produkt niet wordt aangetast.
- 62 Volgens verzoeksters in de hoofdgedingen evenwel bestaat zelfs bij dergelijke handelingen het gevaar van aantasting van de oorspronkelijke toestand van het produkt. Zo zouden doordrukstrips die uit verschillende oorspronkelijke verpakkingen komen en samen in één buitenverpakking worden verpakt, van verschillende produktiepartijen afkomstig kunnen zijn en uiteenlopende vervaldata kunnen hebben, de produkten zouden te lang opgeslagen kunnen zijn en lichtgevoelige produkten zouden bij het ompakken door het licht kunnen worden aangetast.
- 63 Dit betoog kan niet slagen. Niet iedere mogelijke kans op een op zichzelf staande fout volstaat om de merkhouders recht te geven zich te verzetten tegen elke ompakking van farmaceutische produkten in nieuwe buitenverpakkingen.
- 64 Met betrekking tot het aanbrengen van stickers op flesjes, buisjes, ampullen of inhalatiesprays, het bijvoegen in de verpakking van een nieuwe bijsluiter of nieuwe informatie in de taal van de Lid-Staat van invoer, of het toevoegen van een accessoire, zoals een verstuiver, dat niet van de merkhouders afkomstig is, is er geen reden om aan te nemen, dat de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende produkt daardoor rechtstreeks wordt aangetast.

65 Evenwel dient te worden erkend, dat de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende produkt indirect kan worden aangetast, met name indien

- de buiten- of binnenverpakking van het omgepakte produkt of de nieuwe bijsluiter of de nieuwe informatie bepaalde belangrijke gegevens niet bevat of onjuiste informatie bevat betreffende de aard van het produkt, de samenstelling, de werking, het gebruik of het bewaren ervan, dan wel
- een door de importeur aan de verpakking toegevoegd accessoire bedoeld voor de inname en dosering van het produkt niet strookt met de door de fabrikant beoogde gebruiksaanwijzing en dosering.

66 Het staat aan de nationale rechter om te beoordelen of zulks het geval is, waarbij hij met name een vergelijking moet maken met het door de merkhouder in de Lid-Staat van invoer verkochte produkt. Het verschaffen van bepaalde aanvullende informatie door de importeur mag evenwel niet worden uitgesloten, mits deze niet in tegenspraak is met de door de merkhouder in de Lid-Staat van invoer verschaft informatie; aan deze voorwaarde is voldaan, wanneer het in het bijzonder gaat om afwijkende informatie in verband met de door de merkhouder in de Lid-Staat van uitvoer gebruikte verpakking.

De overige vereisten waaraan door de parallelimporteur moet zijn voldaan

67 Ingeval de ompakking plaatsvindt in omstandigheden die de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende produkt niet kunnen aantasten, is de wezenlijke functie van het merk als herkomstgarantie gewaarborgd. Aldus wordt de consument of eindverbruiker niet misleid over de herkomst van de produkten, maar ontvangt hij werkelijk produkten die zijn gefabriceerd onder het uitsluitend toezicht van de merkhouder.

- 68 Ofschoon in die omstandigheden de waarborging van het vrij verkeer van goederen vereist, dat de merkhouder zich niet met een beroep op zijn merkrecht kan verzetten tegen de verhandeling onder zijn merk van door een importeur omgepakte produkten, betekent dit wel, dat aan de importeur een zekere bevoegdheid wordt ingeruimd welke in normale omstandigheden aan de merkhouder zelf is voorbehouden.
- 69 In het belang van de merkhouder als eigenaar van het merk en om hem tegen misbruik te beschermen, moet derhalve, gelijk het Hof in het arrest Hoffmann-La Roche heeft vastgesteld, deze bevoegdheid enkel worden toegestaan voor zover de importeur aan bepaalde andere voorwaarden voldoet.
- 70 Zo dient, gelet op het belang dat de merkhouder erbij heeft dat de consument of de eindverbruiker niet in de waan wordt gebracht dat de merkhouder verantwoordelijk is voor de ompakking, op de verpakking te worden vermeld wie het produkt heeft omgepakt.
- 71 Zoals het Hof eerder heeft verklaard, moet deze vermelding duidelijk op de buitenverpakking van het omgepakte produkt zichtbaar zijn (arresten Hoffmann-La Roche, r. o. 12, en Pfizer, r. o. 11). Dit betekent, gelijk de advocaat-generaal in punt 128 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dat de nationale rechter moet beoordelen, of de vermelding zodanig is afgedrukt dat zij door iemand met een normaal gezichtsvermogen en normale oplettendheid kan worden begrepen.
- 72 Daarentegen behoeft niet te worden geëist, dat bovendien uitdrukkelijk op de verpakking wordt vermeld, dat de ompakking heeft plaatsgevonden zonder toestemming van de merkhouder; daar een dergelijke vermelding, gelijk de advocaat-generaal in punt 88 van zijn conclusie opmerkt, kan worden opgevat alsof het omgepakte produkt geen volkomen regulier produkt is.

- 73 Wanneer de parallelimporteur evenwel een accessoire bijverpakt dat niet van de merkhouder afkomstig is, dient hij ervoor te zorgen dat de herkomst van dit accessoire op zodanige wijze is aangegeven, dat elke indruk dat de merkhouder daarvoor verantwoordelijk zou zijn, wordt weggenomen.
- 74 Eveneens kan blijkens rechtsoverweging 11 van het arrest Pfizer worden geëist, dat op de buitenverpakking duidelijk wordt vermeld wie het produkt heeft gefabriceerd, aangezien de fabrikant er immers belang bij kan hebben dat de consument of de eindverbruiker niet in de waan wordt gebracht, dat de importeur de merkhouder is en het produkt onder zijn toezicht is gefabriceerd.
- 75 Zelfs wanneer de verpakking de naam vermeldt van degene die het produkt heeft omgepakt, valt niet uit te sluiten dat de reputatie van het merk en dus van de merkhouder toch te lijden kan hebben van een *inadequate presentatie* van het omgepakte produkt. In dat geval heeft de merkhouder een gerechtvaardigd belang, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, om zich tegen de verhandeling van het produkt te kunnen verzetten. Om te beoordelen of de presentatie van het omgepakte produkt de reputatie van het merk kan schaden, moeten de aard van het produkt en de markt waarvoor het is bestemd, in aanmerking worden genomen.
- 76 Wat farmaceutische produkten betreft, moet worden vastgesteld, dat het gaat om een gevoelig gebied waarop het publiek bijzonder veeleisend is met betrekking tot de kwaliteit en de integriteit van het produkt, en dat de presentatie van het produkt bij het publiek dienaangaande vertrouwen kan wekken. Een defecte verpakking, een verpakking van slechte kwaliteit of een slordige verpakking kan derhalve de reputatie van het merk schaden.
- 77 De eisen waaraan de presentatie van een farmaceutisch produkt moet voldoen, verschillen evenwel naargelang het gaat om een produkt dat aan ziekenhuizen wordt verkocht dan wel via de apotheek aan de consument. In het eerste geval worden de farmaceutische produkten aan de patiënt toegediend door bevoegde personen, voor

wie de presentatie van het produkt niet zo belangrijk is. In het tweede geval is de presentatie van het produkt voor de consument van groter belang, ook al kan de omstandigheid dat het gaat om produkten die worden voorgeschreven door een arts, bij de consument reeds een zeker vertrouwen wekken in de kwaliteit van het produkt.

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

79 Gezien al deze overwegingen, moet op de tweede vraag in de zaken C-427/93 en C-429/93, de derde en de vierde vraag in zaak C-427/93, en de tweede, de derde, de vierde en de vijfde vraag in zaak C-436/93 worden geantwoord, dat artikel 7, lid 2, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch produkt, wanneer de importeur het in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij

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

betekent echter niet, dat moet worden aangetoond dat de merkhouder opzettelijk heeft getracht de markten van Lid-Staten af te schermen;

- wordt aangetoond, dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende produkt niet kan aantasten. Dit is met name het geval, wanneer de importeur zich heeft beperkt tot handelingen die geen enkel gevaar van aantasting opleveren, zoals bij voorbeeld het verwijderen van door-drukstrips, flesjes, buisjes, ampullen of inhalatiesprays uit hun oorspronkelijke buitenverpakking en het in een nieuwe buitenverpakking plaatsen ervan, het aanbrengen van stickers op de binnenverpakking van het produkt, het bijvoegen van een nieuwe bijsluiters of informatie, dan wel het bijvoegen van een accessoire. De nationale rechter dient na te gaan, of de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende produkt niet indirect wordt aangetaast, doordat met name de buiten- of binnenverpakking van het omgepakte produkt of de nieuwe bijsluiters of de nieuwe informatie bepaalde belangrijke gegevens niet bevat of onjuiste informatie bevat, of een door de importeur aan de verpakking toegevoegd accessoire bedoeld voor de inname en dosering van het produkt niet strookt met de door de fabrikant beoogde gebruiksaanwijzing en dosering;
- op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het produkt heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant, met dien verstande dat deze vermeldingen zodanig moeten zijn afgedrukt dat zij kunnen worden begrepen door iemand met een normaal gezichtsvermogen en normale oplettendheid. Voorts moet de herkomst van een niet van de merkhouder afkomstig accessoire op zodanige wijze zijn aangegeven, dat elke indruk dat de merkhouder daarvoor verantwoordelijk zou zijn, wordt weggenomen. Daarentegen behoeft niet te worden vermeld, dat de ompakking zonder toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden;
- de presentatie van het omgepakte produkt de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en
- de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het omgepakte produkt op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte produkt levert.

Kosten

- 80 De kosten door de Duitse en de Franse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, alsook de Commissie van de Europese Gemeenschappen, wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in de hoofdgedingen is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door het Sø- og Handelsret te Kopenhagen bij beschikkingen van 22 oktober (C-427/93) en 21 oktober (C-429/93), en het Højesteret bij beschikking van 1 november 1993 (C-436/93) gestelde vragen, verklaart voor recht:

- 1) Of een merkhouder met een beroep op zijn merkrecht een importeur kan verbieden, een produkt te verhandelen dat door de merkhouder of met diens toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer is gebracht, wanneer die importeur het produkt in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht zonder toestemming van de merkhouder, moet worden beoordeeld naar het nationale merkenrecht in samenhang met artikel 7 van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, uitgelegd in het licht van artikel 36 EG-Verdrag.
- 2) Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 verzet zich ertegen dat een merkhouder, behoudens onder de in artikel 7, lid 2, genoemde voorwaarden, met een beroep op zijn merkrecht een importeur verbiedt een produkt te verhandelen dat door de merkhouder of met diens toestemming in een andere

Lid-Staat in het verkeer is gebracht, ook al heeft die importeur het produkt in een nieuwe verpakking omgepakt en daarop het merk opnieuw aangebracht zonder toestemming van de merkhouder.

3) Artikel 7, lid 2, van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch produkt, wanneer de importeur het in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij

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

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

importeur aan de verpakking toegevoegd accessoire bedoeld voor de inname en dosering van het produkt niet strookt met de door de fabrikant beoogde gebruiksaanwijzing en dosering;

- op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het produkt heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant, met dien verstande dat deze vermeldingen zodanig moeten zijn afgedrukt dat zij kunnen worden begrepen door iemand met een normaal gezichtsvermogen en normale oplettendheid. Voorts moet de herkomst van een niet van de merkhouder afkomstig accessoire op zodanige wijze zijn aangegeven, dat elke indruk dat de merkhouder daarvoor verantwoordelijk zou zijn, wordt weggenomen. Daarentegen behoeft niet te worden vermeld, dat de ompakking zonder toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden;
- de presentatie van het omgepakte produkt de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en
- de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het omgepakte produkt op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte produkt levert.

Rodríguez Iglesias

Kakouris

Puissochet

Hirsch

Mancini

Moitinho de Almeida

Gulmann

Jann

Ragnemalm

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 juli 1996.

De griffier

De president

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias