

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

E. SHARPSTON

van 6 april 2006¹

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

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

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

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

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

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

Het juridische kader

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

5. Deze rechtspraak is uiteraard historisch geworteld in de artikelen 28 EG en 30 EG. Artikel 30 is levensgroot aanwezig in de pleidooien in deze zaak; artikel 28 EG wordt daarentegen nauwelijks genoemd. Men mag echter niet vergeten dat artikel 30 EG de uitzondering is op de in artikel 28 EG neergelegde fundamentele regel dat goederen zich vrij tussen de lidstaten moeten kunnen bewegen. Als afwijking van die grondregel moet artikel 30 EG strikt worden uitgelegd.⁴

6. Bij deze uitlegging van artikel 30 EG in de context van het recht van intellectuele en

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

7. Het Hof heeft ook in een vroeg stadium uitgemaakt dat het specifieke voorwerp van een merkrecht is „de merkgerechtigde het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een product”.⁷ Van deze definitie vormde de leer van de uitputting van het merkenrecht⁸ het natuurlijk uitvloeisel. Zo heeft het Hof vastgesteld dat „de uitoefening door de merkgerechtigde van het hem bij de wetgeving van een lidstaat verleende recht om het in deze staat in het

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

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

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

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

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

verkeer brengen van een product dat in een andere lidstaat onder dit merk door de merkgerechtigde of met diens toestemming in het verkeer is gebracht, te verbieden, onverenigbaar zou zijn met de regels van het EEG-verdrag inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt”.⁹

8. Het Hof heeft het begrip „specifieke voorwerp” van een merkrecht verder ontwikkeld in het arrest Hoffmann-La Roche¹⁰, waar het heeft uiteengezet dat „de wezenlijke functie van het merk [...] daarin is gelegen dat aan de consument of aan de uiteindelijke gebruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het product ondubbelzinnig van producten van andere herkomst kan onderscheiden [en dat hij] erop mag rekenen dat derden in de oorspronkelijke toestand van een [...] van het merk voorzien product, niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase [...] hebben ingegrepen”. Het waarborgen van het specifieke voorwerp van een merkrecht omvat derhalve het recht „ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen”, te verhinderen.

9. Het specifieke voorwerp van een merk bestaat dus uit twee bestanddelen. Ten eerste is dat het recht om het merk te gebruiken

met het doel erdoor beschermde producten als eerste in de EG in het verkeer te brengen, waarna dit recht is uitgeput. Ten tweede is dat het recht om op te komen tegen elk gebruik van het recht dat afbreuk zou kunnen doen aan de herkomstgarantie, die zowel een garantie behelst betreffende de identiteit van oorsprong, als een garantie met betrekking tot de oorspronkelijke toestand van het merkproduct.

10. De richtlijn inzake het merkenrecht¹¹ weerspiegelt deze basisrechten. Artikel 5, lid 1, bepaalt dat een merk de houder „een uitsluitend recht” verleent, en met name het recht om het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat a) gelijk is aan het merk, met betrekking tot dezelfde waren of diensten, en b) dat gelijk is aan, of overeenstemt met, het merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.¹²

11. Zonder nadere kwalificatie zou artikel 5, lid 1, sub a, de merkhouder het recht geven ieder zodanig gebruik van het merk met betrekking tot de erdoor beschermde waren te verhinderen. Merkhouders zouden zo de invoer in een lidstaat van hun waren uit een andere lidstaat kunnen verhinderen en het door artikel 28 EG gewaarborgde vrije verkeer van goederen te niet doen. Dit zou

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

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

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

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

echter zowel tegen het Verdrag indruisen als tegen het uitdrukkelijke doel van de richtlijn, die beoogt „de verschillen tussen de nationale merkenwetgevingen weg te nemen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen”¹³, en daarmee de werking van de interne markt te verzekeren.¹⁴ Daarom bepaalt artikel 7, lid 1, — hiermee de leer van de uitputting van merkenrechten in de Gemeenschap verankerend — dat het aan het merk verbonden recht „de houder niet toestaat het gebruik ervan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap¹⁵ in de handel zijn gebracht”.

12. Hoewel artikel 7, lid 1, een uitzondering op de in artikel 5, lid 1, vervatte regel is

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

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

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

genoemd¹⁶, beschouw ik dit niet als een volstrekt juiste beoordeling van de verhouding tussen beide bepalingen. Het lijkt me zinvoller ze te zien als elkaars tegenhangers. Wanneer men zou spreken in termen van regels en uitzonderingen, dan zou het meer in overeenstemming zijn met de geest van de onderlinge verhouding tussen artikel 28 EG en 30 EG om artikel 5, lid 1, met zijn de invoer beperkende karakter, te beschouwen als een uitzondering op artikel 7, lid 1, dat een uitdrukking is van het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen.

13. Artikel 7, lid 2, bepaalt daarentegen dat artikel 7, lid 1, niet van toepassing is „wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is”. Artikel 7, lid 2, vormt dus duidelijk een uitzondering op het grondbeginsel van het vrij verkeer van goederen. Het mag derhalve niet ruimhartig worden uitgelegd.¹⁷ Hieruit volgt dat men zich tevens in het algemeen moet hoeden voor een al te ruime uitlegging van de term „gegronde redenen”, en in het bijzonder voor een al te ruime uitlegging van de „voorwaarde” dat de toestand van de waren is „gewijzigd of verslechterd”.

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

17 — Zie supra, punt 5.

14. De artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn¹⁸ brengen een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand en bepalen aldus welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten.¹⁹ Het Hof heeft niettemin al verklaard dat de oudere rechtspraak inzake artikel 30 EG als uitgangspunt moet dienen voor de beoordeling of de houder van een merk zich krachtens artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten waarop het merk opnieuw is aangebracht.²⁰ Dezelfde uitleggingsregels moeten worden toegepast op andere vormen van ompakking die bij merkhouders op verzet stuiten. De richtlijn moet worden uitgelegd in overeenstemming met het systeem van het Verdrag en met de hierboven omschreven door het Hof ontwikkelde basisrechten.²¹

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

16. Tegen deze achtergrond is het wellicht nuttig enige stellingen opnieuw te formuleren die zijn ontleend aan het arrest van het Hof in de zaak Bristol-Myers Squibb²², en die doorklinken in de in casu gestelde prejudiciële vragen.

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

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

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

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

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

21 — Punten 7-9.

22 — Reeds aangehaald in voetnoot 20.

- 3) op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant;
- 4) de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden; zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn; en
- 5) de importeur vóór het op de markt brengen van het omgepakte product, daarvan kennisgeving doet aan de merkhouder en deze desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product verstrekt.

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

19. Ondanks de door het Hof in Bristol-Myers Squibb aan artikel 7, lid 2, gegeven uitlegging volgens welke de merkhouder zich tegen verdere verhandeling kan verzetten

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

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

23 — Aangehaald in voetnoot 14, punt 35.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

21. Verzoeksters zijn fabrikanten van farmaceutische producten en verweersters zijn parallelimporteurs van farmaceutische producten (inhalators en tabletten) die door één der verzoeksters zijn geproduceerd en in de Gemeenschap onder een handelsmerk op de markt zijn gebracht. Het geschil heeft betrekking op de omstandigheden waaronder verweersters gerechtigd zijn deze producten van nieuwe etiketten te voorzien²⁴ of om te pakken.²⁵

22. Meer in het bijzonder hebben de in de onderhavige zaak gestelde vragen betrekking op twee methoden waarbij de producten worden voorzien van een nieuwe buitenverpakking in karton, die is ontworpen door één van de verweersters en ook het logo of merk van deze verweester, of een gedeelte daarvan, draagt, of is uitgevoerd volgens haar huisstijl of opmaak. De eerste methode wordt door het verwijzende gerecht aangeduid als „cobranding” of gezamenlijk vermerken: de parallelimporteur brengt het oorspronkelijke merk²⁶ aan op de nieuwe buitenverpakking. Het verwijzende gerecht duidt de tweede methode aan als „debran-

ding” of ontmerken: het oorspronkelijke merk wordt niet opnieuw op de buitenverpakking in karton aangebracht, al blijft het vermeld op de tabletten en de inhalator zelf en op eventuele doordrukstrips; in plaats van het merk wordt op de buitenverpakking de generieke naam van het geneesmiddel vermeld.²⁷

23. In zijn eerste uitspraak in het hoofdgeding²⁸, heeft de High Court vastgesteld a) dat er „een wijderspreide en aanzienlijke weerstand bestaat tegen parallel geïmporteerde geneesmiddelen die worden verkocht in verpakkingen met nieuwe etiketten” in tegenstelling tot producten die van een nieuwe buitenverpakking zijn voorzien, en b) dat de activiteiten van verweersters niet schadelijk zijn voor het „specifieke voorwerp” van de merkrechten van verzoeksters noch deze zelfs maar in gevaar brengen: „het gebruik van de ingeschreven merken van verzoeksters is in alle gevallen nauwkeurig geweest, in de zin dat zij altijd gebruikt zijn om op een wijze die bedrieglijk noch schadelijk is, de waarheidsgetrouwe boodschap van herkomst en verantwoordelijkheid voor kwaliteit over te brengen”. De High Court heeft eveneens opgemerkt dat er geen sprake van was dat verweersters met de activiteiten waar verzoeksters tegen opkomen, de producten

24 — De verwijzingsbeschikking definieert een van nieuwe etiketten voorzien product als „een uit een andere lidstaat ingevoerd product in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking, waarop de parallelimporteur aan de buitenkant een extra etiket heeft aangebracht, bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer”.

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

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

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

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

van laatstgenoemden hebben aangetast of op enige wijze de kwaliteit ervan in gevaar hebben gebracht.

porteur te verhinderen, tenzij de uitoefening van dat recht bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten.

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

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

„1) Artikel 7, lid 2, van de [merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een merkhouder een beroep kan doen op zijn merkrecht om ompakkingen van geneesmiddelen door een parallelim-

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

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

het voornemen van ompakking te reageren.”

26. In zijn tweede uitspraak²⁹ heeft de High Court overwogen dat uit het arrest van het Hof twee dingen konden worden afgeleid: ten eerste, dat moet worden aangenomen dat ompakking schadelijk is voor het specifieke voorwerp van de rechten van de merkhouder, zelfs indien feitelijk geen schade is toegebracht aan de kwaliteit van de producten of aan de functie van het merk als indicatie van oorsprong; ten tweede, dat de noodzakelijkheidstoets niet alleen moet worden toegepast om vast te stellen of de importeur mocht ompakken, maar, zo ja, ook om te bepalen welk type ompakking is toegestaan, met als uitkomst dat de enig toelaatbare ompakking de vanuit merkrechtelijk oogpunt zo discreet mogelijke is. De High Court heeft dientengevolge geconcludeerd dat zowel de methoden van debranding als van cobranding een inbreuk op de merkrechten van verzoeksters opleverden.

27. Verweersters hebben beroep ingesteld bij de Court of Appeal. Verzoeksters hebben tegenberoep ingesteld tegen het oordeel in de eerste uitspraak van de High Court dat er wijdverbreide en aanzienlijke weerstand bestaat tegen opnieuw geëtiketteerde ver-

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

Omgepakte producten

1. Wanneer een parallelimporteur in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product op de markt brengt in zijn oorspronkelijke

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

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

binnenverpakking, maar met een nieuwe kartonnen buitenverpakking bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer (een „omgepakt” product):

de specifieke wijze en stijl van het ompakken door de parallelimporteur en, zo ja, hoe?

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

(b) is de eerste voorwaarde in [Bristol-Myers Squibb], zoals uitgelegd in het arrest [Upjohn³¹] en het arrest [Boehringer I], namelijk dat moet worden aangetoond dat het ompakken van het product noodzakelijk is opdat effectieve toegang tot de markt niet wordt belemmerd, alleen van toepassing op het ompakken (zoals verklaard door het EVA-Hof in de zaak E-3/02, Paranova Inc tegen Merck & Co Inc), of heeft deze voorwaarde ook betrekking op

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

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

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

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

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

Producten met nieuwe etiketten

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

- (a) zijn dan de vijf voorwaarden zoals vastgesteld in [Bristol-Myers Squibb] van toepassing?

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

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

- (e) Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, en het antwoord op vraag 2 (d) luidt dat de vierde voorwaarde geschonden is door alles wat de goede naam van het merk schaadt, is het dan schadelijk voor de goede naam van een merk wanneer (i) het extra etiket op een dusdanige wijze is aangebracht dat een van de merken van de merkhouder geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, of (ii) het

extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkhouder, of (iii) de naam van de parallelimporteur in hoofdletters is gedrukt?

inbreuk of overhandigen van alle door de inbreuk behaalde winsten) wegens de onrechtmatige daad van de importeur, op dezelfde grondslag als wanneer deze producten waren nagemaakt?

Voorafgaande kennisgeving

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

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

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

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

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

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

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

voorwaarden van toepassing zijn op verpakkingen die van nieuwe etiketten zijn voorzien.³³ Verweersters betogen dat uit de rechtspraak van het Hof voortvloeit³⁴ dat de BMS-voorwaarden hier niet op van toepassing zijn.

29. Zoals de Commissie heeft opgemerkt, heeft een bevestigend antwoord op deze vraag³² tot gevolg dat de vragen 2 (b) tot en met (e) kunnen worden samengevoegd met de vragen 1 (a) tot en met (d). Wanneer de vraag ontkennend wordt beantwoord, komen de vragen 2 (b) tot en met (e) te vervallen. Het ligt derhalve voor de hand, vraag 2 (a) als eerste te behandelen.

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

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

33. Het standpunt van verweersters lijkt mij beter te worden gedragen door de rechtspraak en de daaraan ten grondslag liggende beginselen dan dat van verzoeksters en de Commissie.

31. Verzoeksters en de Commissie betogen, dat het Hof heeft bevestigd dat de BMS-

33 — Arrest Bristol-Myers Squibb, aangehaald in voetnoot 20, punt 55; arrest van 11 juli 1996, Eurim-Pharm, C-71/94, C-72/94 en C-73/94, Jurispr. blz. I-3603, arrest Loendersloot, aangehaald in voetnoot 3, punt 27; en het arrest Boehringer I.

34 — Arrest Hoffmann-La Roche, aangehaald in voetnoot 10; arrest van 3 december 1981, Pfizer/Eurim-Pharm, I/81, Jurispr. blz. 2913; arrest Bristol-Myers Squibb, aangehaald in voetnoot 20; arrest Upjohn, aangehaald in voetnoot 31; arrest Loendersloot, aangehaald in voetnoot 3, punt 27; en arrest Boehringer I.

32 — Vraag 2 (a).

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

oorspronkelijke etiketten te verwijderen en opnieuw aan te brengen of te vervangen, aangezien het aanbrengen van een simpele sticker met die aanvullende inlichtingen op de betrokken flessen voldoende kan zijn.”³⁶

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

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

35. Vergelijkbaar, in het arrest Loendersloot:

„[D]e middelen die degene die zich met de heretikettering bezighoudt, gebruikt om de parallelhandel mogelijk te maken, [mogen] het specifieke voorwerp van het merkrecht zo min mogelijk [...] aantasten. Wanneer derhalve de vermeldingen op de originele etiketten voldoen aan de in de lidstaat van bestemming geldende etiketteringsvoorschriften, doch die voorschriften aanvullende inlichtingen verlangen, is het niet nodig de

37. In het arrest Phytheron³⁷, dat van eerdere datum is dan het arrest Loendersloot, heeft het Hof geoordeeld dat „de enkele toevoeging op het etiket van [informatie waarmee wordt beoogd te voldoen aan de wettelijke vereisten in de lidstaat van invoer] geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn kan zijn, mits het aldus gewijzigde etiket bepaalde belangrijke gegevens niet weglaat of geen onjuiste informatie bevat, of de presentatie ervan de reputatie van het merk en die van de

³⁶ — Punt 46.

³⁷ — Arrest van 20 maart 1997, Phytheron International, C-352/95, Jurispr. blz. I-1729.

merkhouders niet kan schaden (zie arrest Bristol-Myers Squibb, punt 65, 75 en 76).³⁸

gezaghebbend te beschouwen voor de stelling dat de tweede BMS-voorwaarde toepasselijk is op heretikettering.

38. Uit de verwijzing naar het arrest Bristol-Myers Squibb blijkt dat het voorbehoud van het Hof aangaande de juistheid van de informatie betrekking heeft op de tweede BMS-voorwaarde, namelijk dat ompakking de oorspronkelijke toestand van het product niet kan aantasten. Het Hof heeft, ook al lijkt dat misschien verrassend, in Bristol-Myers Squibb als zijn standpunt te kennen gegeven dat bij farmaceutische producten door het verstrekken van ontoereikende informatie de oorspronkelijke toestand van het product „indirect kan worden aangetast”. Of dit het geval is, staat als feitelijke vraag ter beoordeling van de nationale rechter.³⁹ Het arrest Phytheron suggereert derhalve dat de tweede en de vierde (geen schade aan de reputatie) BMS-voorwaarde van toepassing zijn op heretikettering. In het arrest Bristol-Myers Squibb zelf is echter aanvaard dat de tweede voorwaarde niet werd geschonden door het aanbrengen van etiketten op de binnenverpakking.⁴⁰ Derhalve zou a fortiori kunnen worden aangenomen dat het aanbrengen van etiketten op de buitenverpakking, zoals verweersters in de onderhavige zaak hebben gedaan, die voorwaarde ook niet schendt. Het arrest Phytheron had bovendien geen betrekking op farmaceutische producten. Ik ben daarom niet geneigd dat arrest als

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

40. De oorspronkelijke bron van de BMS-voorwaarden, het arrest Hoffmann-La Roche⁴¹, spreekt van het aan de merkhouders toekomende recht om op te komen tegen ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen.⁴² Wat er ook zij van de historische benadering van de aan ompakking verbonden gevaren door het Hof, ik heb niet de indruk dat de heretikettering waarvan hier sprake is, kan worden aangemerkt als zodanig gebruik. Het merk wordt immers aangebracht op authentieke waren en er bestaat geen gevaar voor aantasting van de oorspronkelijke toestand van het product. Deze opvatting wordt gedragen door het oordeel van de High Court met betrekking tot de feiten en is in hoger beroep in stand gelaten door de verwijzende rechter. Ik ben van mening dat, waar geen gevaar bestaat dat aan de herkomstgarantie afbreuk wordt gedaan, zoals in het geval waar een extra etiket wordt aangebracht op de originele

38 — Punt 23.

39 — Zie punten 65 en 66.

40 — Zie punt 64.

41 — Aangehaald in voetnoot 10.

42 — Punt 7.

buitenverpakking en de oorspronkelijke binnenverpakking onverlet gelaten⁴³, de BMS-voorwaarden niet van toepassing zijn.

buitenverpakking en op de buitenverpakking een extra etiket heeft aangebracht, bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer. Gelet op dit antwoord vervallen de vragen 2 (b) tot en met (e).

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

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

43. Deze vraag⁴⁴ is gesteld omdat de High Court in zijn tweede uitspraak heeft geoordeeld dat de noodzakelijkheidstoets niet alleen van toepassing is op het ompakken op zich, maar ook op de bijzonderheden van de manier van ompakken. De High Court concludeerde derhalve dat de ompakking, vanuit het oogpunt van het merk beschouwd, zo discreet mogelijk moest zijn. Het verwijzende gerecht wijst deze redenering af.

42. Ik concludeer dus met betrekking tot vraag 2 (a), dat de BMS-voorwaarden niet van toepassing zijn wanneer een parallelimporteur een uit een lidstaat ingevoerd product in een andere lidstaat op de markt brengt in de oorspronkelijke binnen- en

44. Verzoeksters betogen, opnieuw onder verwijzing naar Boehringer I en Loenders-

43 — Zoals in de formulering van de vraag wordt aangenomen.

44 — Vraag 1 (b). (Vraag 1 a wordt hieronder behandeld in de punten 81-99.)

loot⁴⁵, dat het noodzakelijkheidvereiste toepasselijk is op de specifieke wijze en stijl van ompakken.⁴⁶ Verweersters en de Commissie huldigen, onder verwijzing naar dezelfde arresten, de tegenovergestelde opvatting.

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

45 — Aangehaald in voetnoot 3, punt 46.

46 — Het is wellicht de moeite waard, erop te wijzen dat de vraag beperkt is tot veranderingen aan de buitenverpakking. Om deze reden komt de parallel die verzoeksters proberen te trekken met het verhandelen van merkauto's in China (die de Commissie ter terechtzitting heeft beschreven als „rondt onbenullig”) niet bijzonder van pas. Het voorbeeld van het verhandelen van auto's verzwakt eerder het argument van verzoeksters, aangezien handelaren regelmatig hun toevlucht nemen tot cobranding, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat hun naam is aangebracht op de nummerplaat of elders op het voertuig.

47 — Punt 30.

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

47. Bovendien vind ik niet, zoals ik al eerder heb verklaard⁵⁰, dat een ruime uitlegging moet worden gegeven aan de voorwaarde dat de toestand van de waren is „gewijzigd of verslechterd” (in de termen van artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn, dat een weerspiegeling is van de in het arrest Hoffmann-La Roche geformuleerde voorwaarden).

48. De voorstukken („travaux préparatoires”) van de richtlijn⁵¹ wekken eveneens de

48 — Aangehaald in voetnoot 10.

49 — Punt 7. Het Hof ging vervolgens (punten 9-12) verder met het ontwikkelen van de voorloper van het noodzakelijkheidscriterium, en tipte even aan wat nu de BMS-voorwaarden zijn.

50 — Punt 13 supra.

51 — Zie de Memorie van toelichting op het Voorstel voor een eerste richtlijn van de Raad tot aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten [COM (80) 635 def, van 19 november 1980], over artikel 6.

indruk dat de Commissie oorspronkelijk van plan was het noodzakelijkheidsvereiste op de handeling van het ompakken van toepassing te laten zijn, en ervan uit ging dat aan de parallelimporteur een zekere mate van vrijheid voorbehouden zou blijven met betrekking tot de manier waarop hij dat ompakken precies zou doen, mits hij voldeed aan de vereisten van het arrest Hoffmann-La Roche.⁵² Nergens blijkt dat dit voornemen het wetgevingsproces niet heeft overleefd.

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

50. In die zaak werd aan het Hof van de EVA onder andere de vraag gesteld of het noodzakelijkheidsvereiste, dat door het Hof van Justitie was toegepast bij de uitlegging van het begrip „gegronde redenen” in de zin van artikel 7, lid 2, ook van toepassing was op de

specifieke vorm van de verpakking, dan wel of die specifieke vorm alleen moest worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarde dat de ompakking de reputatie van de merkhouder of het merk niet mag schaden.

51. Het EVA-Hof onderzocht de rechtspraak van het Hof van Justitie en in het bijzonder de BMS-voorwaarden. Het overwoog dat aan de hand van de eerste voorwaarde „wordt vastgesteld of de parallelimporteur gerechtigd is het product om te pakken en daarop weer het merk van de fabrikant aan te brengen, terwijl de overige criteria de voorwaarden vastleggen voor de uitoefening van dit recht tot waarborging van de rechtmatige belangen van de merkhouder”. Puttend uit de arresten *Bristol-Myers Squibb*, *Merck Sharpe & Dohme*⁵⁴, *Boehringer I* en *Upjohn*⁵⁵, overwoog het EVA-Hof dat „met het toestaan van parallelimporten en van het ompakken van producten wordt beoogd het vrije verkeer van goederen veilig te stellen. [...] Met andere woorden, het recht van de parallelimporteur om producten om te pakken vindt zijn rechtvaardiging in het feit dat dit in belangrijke mate bijdraagt aan het 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 wette-

52 — Vgl. het arrest *Pfizer*, aangehaald in voetnoot 34, waar de parallelimporteur de vereisten van het arrest *Hoffmann-La Roche* naar de letter had opgevolgd, en het Hof deze aanpak heeft gehonoreerd.

53 — Uitspraak van 8 juli 2003, *Paranova/Merck* (E-3/02, ETMR 2004, blz. 1).

54 — Arrest van het Hof van 23 april 2002, *Merck, Sharp & Dohme*, C-443/99, Jurispr. blz. I-3703.

55 — Aangehaald in voetnoot 31.

lijke handelsbeperkingen, de effectieve toegang tot de markt in de lidstaat van invoer belemmeren. Wanneer [...] het recht tot ompakken buiten twijfel staat, en de parallel-importeur met de uitoefening ervan effectief toegang tot de markt heeft verkregen, kan het noodzakelijkheidvereiste niet beslissend zijn voor de uitlegging van de term „gegronde redenen” in artikel 7, lid 2, van de richtlijn. [...] Toetsing aan het noodzakelijkheidvereiste van het marktgedrag van de parallel-importeur wanneer deze eenmaal toegang tot de markt heeft verworven, met name van zijn strategie inzake productpresentatie door middel van bijvoorbeeld reclame of de opmaak van verpakkingen, zou een onevenredige beperking van het vrije verkeer van goederen vormen”.⁵⁶

52. Deze redenering lijkt mij juist. De opzet van de BMS-voorwaarden (en in wezen van de oorspronkelijke in Hoffmann-La Roche geformuleerde voorwaarden) leent zich eveneens tot deze analyse. Zij vindt tevens steun in de benadering van het Hof in het arrest Upjohn⁵⁷, waar geoordeeld is dat „[a]an deze noodzakelijkheidvoorwaarde is voldaan, indien [...] de regels en praktijken in de lidstaat van invoer de effectieve toegang tot de markt in die lidstaat [belemmeren]”.

56 — Punten 41-45.

57 — Aangehaald in voetnoot 31, punt 43. Hoewel in het citaat gesproken wordt van het verwijderen en vervangen van het merk en niet van ompakken in het algemeen, blijkt uit de punten 37-39 duidelijk dat het Hof dezelfde beginselen op beide situaties van toepassing acht.

53. Gesuggereerd is⁵⁸ dat de uitspraak van het EVA-Hof onvoldoende gewicht heeft toegekend aan het „recht van de merkhouder om zijn merk te presenteren zoals hij wenst” en derhalve een laag rechtsgehalte heeft. Een merkhouder heeft uiteraard een dergelijk recht. Het is echter uitgeput zodra de producten door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap op de markt zijn gebracht. Dat is de zin van de uitputtingsleer, die beoogt te verzekeren dat intellectuele eigendomsrechten niet gebruikt worden ter beperking van het vrije verkeer van goederen, en die daarom naar mijn mening alleen om uiterst dwingende redenen opzij kan worden gezet.

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

55. Ik concludeer derhalve dat het vereiste dat ompakking noodzakelijk is, alleen van

58 — Door Eli Lilly, één der verzoeksters.

toepassing is op het ompakken zelf en zich niet uitstrekt tot de specifieke wijze en stijl ervan.

maar was waarschijnlijk van oordeel dat dit niet boven alle twijfel verheven is.

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

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

57. Deze vraag⁵⁹ is gerezen naar aanleiding van de stelling van verweersters dat de vierde BMS-voorwaarde beperkt is tot slechte verpakkingen. De verwijzende rechter heeft deze stelling afgewezen met de overweging dat elke schade aan de reputatie van het merk schending van de voorwaarde oplevert,

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

59. Het Hof heeft bovendien sinds het arrest Bristol-Myers Squibb andere voorbeelden van schade aan de goede naam erkend, die in beginsel voor de merkhouder een „gegronde reden” in de zin van artikel 7, lid 2, kunnen vormen om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap op de markt gebrachte waren.⁶⁰ Zo heeft het Hof in het arrest Dior⁶¹ verklaard dat aan de reputatie van het merk toegebrachte schade

59 — Vraag 1 (c).

60 — Niettegenstaande deze bewoordingen verschaft artikel 7, lid 2, op zich zelf geen recht van beroep. De merkhouder die wil opkomen tegen een vermeende inbreuk, dient nog altijd te stellen dat artikel 5, lid 1, van de richtlijn van toepassing is (zie punt 19 supra).

61 — Arrest van 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punten 43-46.

in het algemeen een gegronde reden kan vormen, en meer in het bijzonder aangegeven dat het gebruik van een merk in reclame die de reputatie van het merk ernstig schaadt, een gegronde reden kan zijn. In het arrest BMW⁶² heeft het Hof geoordeeld dat het feit dat het merk in de reclame van de wederverkoper aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, een gegronde reden kan vormen.

king die defect, van slechte kwaliteit of slordig is: beslissend is of er een ernstig gevaar is dat de goede naam van het merk wordt geschaad.

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

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

62. Met deze vraag⁶⁴ wenst de verwijzende rechter te vernemen of de goede naam van een merk noodzakelijkerwijze wordt aangetast wanneer a) het merk niet is aangebracht op de nieuwe kartonnen buitenverpakking („debranding”) ofwel b) de parallelimporteur op de nieuwe kartonnen buitenverpakking zijn eigen logo aanbrengt, of een huisstijl of opmaak, dan wel een opmaak die wordt gebruikt voor een aantal verschillende producten („cobranding”), dan wel of dit een feitelijke vraag is.

61. Ik concludeer derhalve dat de vierde BMS-voorwaarde niet beperkt is tot verpak-

63. Zoals uiteengezet in het voorafgaande, heeft de High Court zich in zijn tweede uitspraak op het standpunt gesteld dat elk

62 — Arrest van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 51.

63 — „Thus” in de Engelse taalversie.

64 — Vraag 1 (d).

ompakken moet worden geacht de reputatie van een merk aan te tasten. Het verwijzende gerecht is het daar niet mee eens. Het verklaart dat cobranding in sommige gevallen schadelijk kan zijn, bijvoorbeeld wanneer de indruk wordt gewekt dat de houder van het toegevoegde merk de fabrikant is, of dat de importeur en de fabrikant deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Dat is in het onderhavige geding echter niet het geval. Het verwijzende gerecht ziet ook in debranding geen gevaar voor de goede naam: de rechten van een merkhouder leggen doorverkopers niet de verplichting op, diens merk op het product te laten staan.

ationale rechter is om op grond van een gedetailleerd onderzoek van de feiten uit te maken of dit daadwerkelijk het geval is.

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

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

65 — Zie ook het arrest Pfizer, aangehaald in voetnoot 34.

66 — Punt 46.

67 — Punt 55.

omstandigheid zich in een concreet geval voordoet, is een feitelijke vraag.

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

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

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

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

69. De High Court heeft in zijn tweede uitspraak overwogen dat het arrest Boehringer I niet duidelijk had gemaakt welke mogelijkheden voor de merkhouder openstaan wanneer de importeur kennisgeving achterwege heeft gelaten, maar aan de overige BMS-voorwaarden heeft voldaan. Uitgaande van de premisse dat dit laatste het geval is, vraagt de verwijzende rechter derhalve⁶⁹ a) of de importeur bij elke volgende handeling van invoer een inbreuk maakt of alleen tot het tijdstip waarop de merkhouder kennis krijgt van het product en de periode van kennisgeving is verstreken, b) of de merkhouder het recht heeft om schadevergoeding te vorderen of overhandiging van de gerealiseerde winsten op dezelfde grondslag als wanneer deze producten waren nagemaakt, c) of het evenredigheidsbeginsel op een dergelijke vergoeding van toepassing is, en d) zo nee, op welke

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

68 — Dictum en punt 67.

69 — Vraag 3.

grondslag vergoeding moet worden vastgesteld.

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

slag lijkt te hebben in het Verdrag. Het is geïntroduceerd in het arrest Hoffmann-La Roche met de motivering dat het gevaar dat consumenten zouden worden misleid omtrent de herkomst van het product, erdoor zou afnemen.⁷⁰ Deze gedachtegang werd verder ontwikkeld in het arrest Bristol-Myers Squibb, waar het Hof uitlegde dat het kennisgevingsvereiste samen met de (in dit arrest geïntroduceerde) mogelijkheid voor de merkhouder om een exemplaar van het omgepakte product te verlangen, is bedoeld om de merkhouder in staat te stellen te beoordelen, of door de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product niet is aangetast en of de nieuwe presentatie de reputatie van het merk niet schaadt. Het vereiste stelt de merkhouder tevens in staat, zich beter te beschermen tegen de activiteiten van vervalsers.⁷¹

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

71. De verwijzende rechter wijst er terecht op dat het kennisgevingsvereiste geen grond-

70 — Punt 12.

71 — Punt 78, overgenomen in Boehringer I, punt 61. Zie ook het arrest Loendersloot, aangehaald in voetnoot 3, punt 49.

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

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

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

76. In het eerste van deze scenario's, de premisse waarvan in de vraag van de

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

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

78. Tevens mag de sanctie de parallelimporteur, die in feite rechten uitoefent die hem door het gemeenschapsrecht zijn toegekend, niet zwaarder treffen dan wanneer hij

nationale rechten zou uitoefenen; evenmin mag de sanctie hem de uitoefening van die rechten in de praktijk onmogelijk maken.

ziene sancties voor niet-nakoming van inhoudelijke voorwaarden moet toepassen, en daarboven een afzonderlijke sanctie moet opleggen voor het nalaten van de kennisgeving.

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

Op wie rust de bewijslast?

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

81. De verwijzende rechter vraagt⁷³ of de importeur moet bewijzen dat de nieuwe verpakking voldoet aan elk van de BMS-voorwaarden, dan wel of de bewijslast varieert van voorwaarde tot voorwaarde en, zo ja, hoe? In het kader van de vierde BMS-voorwaarde (aantasting van de goede naam) vraagt de verwijzende rechter tevens⁷⁴, wie moet bewijzen dat een specifieke vorm van doosontwerp als schadelijk voor de goede naam van het merk moet worden beschouwd in het (zich naar mijn mening voordoende) geval dat de vraag naar de schadelijkheid van het doosontwerp als van feitelijke aard moet worden beschouwd.

82. Het effect van de vijf BMS-voorwaarden, en of daarmee in de praktijk het juiste evenwicht tussen artikel 7, lid 1, en artikel 7, lid 2, wordt bereikt, zal in belangrijke mate ervan afhangen welke partij moet bewijzen dat aan de voorwaarden is voldaan. De in Boehringer I gegeven aanwijzing dat de

⁷³ — Vraag 1 (a).

⁷⁴ — Vraag 1 (d).

bewijslast een procedurele kwestie is, die door de nationale rechter moet worden afgedaan mits de uitwerking ervan niet discriminerend is, behoeft nadere precisering, zoals blijkt uit de verwijzingsbeschikking. Al naar gelang welke partij volgens de nationale rechter in een bepaalde lidstaat het bewijs moet leveren, kunnen dezelfde feitelijke omstandigheden leiden tot verschillende uitkomsten in verschillende lidstaten. Dit resultaat zou in tegenspraak zijn met de harmonisatie die de richtlijn tot stand beoogt te brengen.⁷⁵

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

84. Verzoeksters betogen dat de bewijslast voor alle vijf voorwaarden bij verweersters

moet liggen, wegens het aan ompakken inherent verbonden gevaar van aantasting van de rechten van de merkhouder.

85. Verweersters hebben twee stellingen aangevoerd. Primair stellen zij voor dat de bewijslast voor alle vijf voorwaarden berust bij de merkhouder. Deze uitlegging is niet te rijmen met de wijze waarop het arrest Bristol-Myers Squibb is geformuleerd⁷⁶, en ik zal hier verder niet op ingaan.

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

⁷⁵ — Zie het arrest van 18 oktober 2005, *Class International*, C-405/03, Jurispr. blz. I-8735, punt 73.

⁷⁶ — Zie bijvoorbeeld de formulering in de punten 49, 50, 69, 73, 74 en 78 van dat arrest.

de tweede voorwaarde (geen aantasting van de oorspronkelijke toestand, correcte aanwijzingen) of de vierde voorwaarde (presentatie tast de goede naam niet aan).

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

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

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

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

90. Meer fundamenteel zou het op de parallelimporteur leggen van de bewijslast voor alle vijf voorwaarden, de balans tussen het vrij verkeer van goederen (het grondbeginsel) en de bescherming van de intellectuele eigendom (de uitzondering op dat beginsel) doen doorslaan naar het laatste. Omgekeerd zou toedeling van de bewijslast

⁷⁷ — Arrest van 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Jurispr. blz. I-3051, punten 37 en 41.

aan de merkhouder voor alle vijf voorwaarden het hem moeilijker maken zich ooit op zijn rechten op grond van artikel 7, lid 2, van de richtlijn te beroepen, en (zoals ik reeds heb opgemerkt) indruisen tegen het arrest Bristol-Myers Squibb.

noodzakelijk is, ter weerlegging van het vermoeden dat de merkhouder bevoegd blijft om zich tegen het in de handel brengen van omgepakte producten te verzetten. Het zou immers niet logisch zijn van een over een bevoegdheid beschikkende persoon te verlangen dat hij aantoonst dat hij deze bevoegdheid onder de geldende omstandigheden, niet mag uitoefenen.

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

De eerste voorwaarde: noodzaak

92. Het Hof heeft in het arrest Bristol-Myers Squibb aangegeven dat „[d]e bevoegdheid van de houder van een in een lidstaat beschermd merk om zich te verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten onder dit merk, [slechts] dient [...] te worden beperkt voor zover de door de importeur uitgevoerde ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer”.⁷⁸ Deze overweging lijkt logischerwijs te impliceren dat de parallelimporteur moet aantonen dat ompakking

93. Mijs inziens is de parallelimporteur ook de partij die waarschijnlijk beschikt over de voor het bewijzen van noodzaak benodigde informatie. Bij een normale gang van zaken zal hij zich vertrouwd hebben gemaakt met de regels betreffende de distributie en de verkoop van farmaceutische producten in de lidstaat van invoer. Zo zal hij onder meer weten welke informatie in welke taal moet worden vermeld op de bijsluiter, en welke verpakkingen routinematig worden voorgeschreven of niet worden voorgeschreven of in aanmerking komen voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraars. Hij is voorts commercieel gemotiveerd om na te gaan of er (bijvoorbeeld) in een bepaalde lidstaat bij patiënten weerstand bestaat tegen verpakkingen met overgeplakte etiketten⁷⁹, waar-

78 — Punt 56.

79 — Bijvoorbeeld omdat op de verpakking nog steeds gedeeltelijk informatie zichtbaar is welke is gesteld in een taal die bejaarde patiënten niet kennen en wellicht wantrouwen, of meer in het algemeen, omdat patiënten zouden kunnen denken dat er met die verpakkingen is geknoeid.

door het voor een succesvolle intrede op de markt noodzakelijk is de producten om te pakken in plaats van te heretiketteren.

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

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

95. De parallelimporteur is degene die beslist wat er precies wordt omgepakt, en hoe, en heeft de supervisie (en derhalve controle) over het ompakkingsproces. Hij weet dat de merkhouder het recht heeft zich te „verzetten tegen elke ompakking waarbij het gevaar bestaat, dat er met het zich in de verpakking bevindende product wordt gemanipuleerd of dat de oorspronkelijke toestand niet ongemoeid wordt gelaten”⁸⁰ en dat het ompakken derhalve moet worden uitgevoerd „onder zodanige omstandigheden dat de

oorspronkelijke toestand van het product niet kan worden aangetast”.⁸¹ Het is derhalve aan de parallelimporteur om aan te tonen dat wat hij verkozen heeft te doen, en de manier waarop hij verkoos dat te doen, het merkproduct niet zal aantasten. Dit lijkt mij niet neer te komen op het bewijs van een negatief feit, zoals verweersters stellen. Bovendien heeft de parallelimporteur in het geval van farmaceutische producten vrijwel zeker al tot tevredenheid van het bevoegde gezag moeten aantonen dat het ompakkingsproces geen gevaar oplevert dat de toestand van de producten wordt aangetast. Het Hof heeft reeds duidelijk gemaakt⁸² dat in het kader van de tweede BMS-voorwaarde sprake moet zijn van een reëel gevaar, zulks in tegenstelling tot een hypothetisch of abstract gevaar.

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

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

97. De parallelimporteur beslist over de ompakking en heeft er de controle over. Hij

80 — Punt 59 van het arrest Bristol-Myers Squibb.

81 — Punt 60 van het arrest Bristol-Myers Squibb.

82 — Zie punten 61-63 van Bristol-Myers Squibb.

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

ernstig gevaar bestaat, dan is hij de aangevozen persoon om dat aan de hand van bewijsmateriaal aannemelijk te maken. Hij dient derhalve te worden belast met het leveren van het positieve bewijs van inbreuk op zijn merkrecht.⁸⁴

De vijfde voorwaarde: kennisgeving

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

98. Ik heb al opgemerkt dat de vierde BMS-voorwaarde naar mijn mening wordt geschonden wanneer de verpakking een ernstig gevaar oplevert dat de goede naam van het merk wordt geschaad⁸³. Hieruit volgt, dat de merkhouder dient te bewijzen dat dit het geval is. Hij verkeert immers in de beste positie om te beoordelen of de verpakking gevaar of potentieel gevaar oplevert dat de goede naam van het merk wordt aangetaast. Indien hij van oordeel is dat er een

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

84 — Zie het arrest Van Doren, aangehaald in voetnoot 77, punt 41. Het Hof heeft uitgemaakt dat, in omstandigheden dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer de importeur is belast met het bewijs dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, deze laatste voor een beroep op inbreuk op zijn door artikel 5, lid 1, van de richtlijn toegekende rechten eerst moet aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, alvorens de parallelimporteur moet aantonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd. Zie eveneens het arrest Class International, aangehaald in voetnoot 75, punten 70-75, voor een voorbeeld van de wijze waarop het Hof uitmaakt welke partij is belast met het bewijs van inbreuk op een merkrecht.

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

83 — Punt 61 supra.

Conclusie

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

- De vijf voorwaarden die het Hof heeft geformuleerd in het arrest van 11 juli 1996, *Bristol-Myers Squibb e.a.*, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457 (de „BMS-voorwaarden”), zijn niet van toepassing wanneer een parallelimporteur een uit een lidstaat ingevoerd product in een andere lidstaat op de markt brengt in de oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking en op de buitenverpakking een extra etiket heeft aangebracht, bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer.
- Het vereiste dat het ompakken noodzakelijk is (de eerste BMS-voorwaarde), is alleen van toepassing op het ompakken zelf en strekt zich niet uit tot de specifieke wijze en stijl ervan.
- Het vereiste dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden (de vierde BMS-voorwaarde) is niet beperkt tot verpakking die defect, van slechte kwaliteit of slordig is: beslissend is of er een ernstig gevaar bestaat dat de goede naam van het merk wordt geschaad.

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

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

- Op de parallelimporteur rust de bewijslast om aan te tonen dat is voldaan aan de eerste, de tweede, de derde en de vijfde BMS-voorwaarde. De merkhouder moet bewijzen dat er ernstig gevaar bestaat voor aantasting van de goede naam van het merk of van hemzelf (de vierde BMS-voorwaarde).