

Zaak C-348/04

Boehringer Ingelheim KG e.a.

tegen

Swingward Ltd e.a.

[verzoek van de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)
om een prejudiciële beslissing]

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

Conclusie van advocaat-generaal E. Sharpston van 6 april 2006 I - 3397

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 april 2007 I - 3430

Samenvatting van het arrest

- 1. Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 89/104 — Parallelimport van geneesmiddelen na aanbrengen van aanvullende etikettering (Art. 30 EG; richtlijn 89/104 van de Raad, art. 7, lid 2)*

2. *Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 89/104 — Parallelimport van geneesmiddelen na ompakking en opnieuw aanbrengen van merk (Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 7, lid 2)*
3. *Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 89/104 — Parallelimport van geneesmiddelen na ompakking en opnieuw aanbrengen van merk (Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 7, lid 2)*
4. *Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 89/104 — Parallelimport van geneesmiddelen na ompakking en opnieuw aanbrengen van merk (Art. 30 EG; richtlijn 89/104 van de Raad, art. 7, lid 2)*
5. *Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 89/104 — Parallelimport van geneesmiddelen na ompakking en opnieuw aanbrengen van merk (Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 7, lid 2)*

1. Artikel 7, lid 2, van de eerste merkenrichtlijn (89/104) dient aldus te worden uitgelegd dat de merkhouders zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product dat uit een andere lidstaat is ingevoerd in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking, waarop de importeur aan de buitenkant een extra etiket heeft aangebracht, tenzij:

van de markten van de lidstaten zal bijdragen;

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

- komt vast te staan dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouders om zich tegen de verhandeling van het opnieuw geëtiketteerde product onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming

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

- de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden; zo mag het etiket niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en
 - de importeur de merkhouder tevooren ervan in kennis stelt dat het opnieuw geëtiketteerde product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van dit product levert.
2. De voorwaarde dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij het wordt voorzien van een nieuwe verpakking waarop het merk opnieuw wordt aangebracht of waarbij er een etiket wordt aangebracht op de verpakking van dit product, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product in de lidstaat van invoer — als één van de voorwaarden die, wanneer zij zijn vervuld, eraan in de weg staan dat de merkhouder zich krachtens artikel 7, lid 2, van de eerste merkenrichtlijn (89/104) verzet tegen genoemde verhandeling — heeft uitsluitend betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking.

(cf. punt 39, dictum 2)

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

(cf. punten 30, 32, dictum 1)

3. Artikel 7, lid 2, van de eerste merkenrichtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de parallelimporteur hetzij het product heeft voorzien van een nieuwe verpakking waarop hij het merk opnieuw heeft aangebracht, hetzij op de verpakking van het product een etiket heeft aangebracht, tenzij is voldaan aan vijf voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

Deze voorwaarde is niet beperkt tot de gevallen waarin de ompakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is. Zo zou een farmaceutisch product immers inadequaat kunnen worden gepresenteerd en derhalve de reputatie van het merk kunnen schaden, wanneer de verpakking of het etiket, ofschoon zij noch defect, noch van slechte kwaliteit of slordig zijn, de waarde van het merk zouden kunnen aantasten doordat zij schade toebrengen aan de uitstraling van degelijkheid en kwaliteit van een dergelijk product, en aan het vertrouwen dat deze uitstraling bij het betrokken publiek kan wekken.

opmaak”, dan wel een opmaak die gebruikt wordt voor een aantal verschillende producten (cobranding), of

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

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

Dienaangaande is de vraag of het feit dat de parallelimporteur:

- zijn eigen naam als parallelimporteur in hoofdletters drukt,

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

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

- op deze verpakking zijn eigen logo of stijl aanbrengt, of een „huis’-

(cf. punten 40, 43-44, 47, dictum 3-4)

4. In de geschillen tussen de fabrikanten van farmaceutische producten enerzijds en parallelimporteurs van en groothandelaars in farmaceutische producten anderzijds, waarbij deze fabrikanten tegen de genoemde parallelimporteurs en groothandelaars beroepen hebben ingesteld wegens inbreuk op hun merkenrechten, omdat laatstgenoemden door hen geproduceerde geneesmiddelen parallel hebben ingevoerd en op de markt hebben gebracht in een lidstaat, na deze geneesmiddelen te hebben omgepakt of opnieuw te hebben geëtiketteerd, rust de bewijslast ter zake van het vervuld zijn van de volgende voorwaarden op de parallelimporteurs:

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

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

- op de nieuwe verpakking wordt duidelijk vermeld wie het product

heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant;

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

- de importeur dient de merkhouder tevoren ervan in kennis te stellen dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en dient hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product te leveren.

Indien deze voorwaarden zijn vervuld, staan zij eraan in de weg dat de merkhouder zich verzet tegen de verdere verhandeling van een omgepakt farmaceutisch product.

Aangaande de voorwaarde dat moet worden aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich

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

(cf. punten 48, 54, dictum 5)

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

5. Een parallelimporteur die aan de merkhouder geen voorafgaande kennisgeving

(cf. punt 64, dictum 6)