

CONCLUSIE VAN DE ADVOCaat-GENERAAL F. CAPOTORTI
VAN 14 MAART 1978¹

*Mijnheer de President,
mijne heren Rechters,*

1. Het is de rechten van industriële en commerciële eigendom, zoals zij in de rechtsorden der onderscheiden Lid-Staten zijn erkend, eigen dat zij door hun exclusief en territoriaal karakter aan het vrije verkeer van waren binnen de Gemeenschap en aan de goede werking van de mededingingsregelen in de weg kunnen staan. Dit heeft de opnemng nodig gemaakt van een bepaling, artikel 36, waarin die rechten worden gewaarborgd; maar wij weten zeer wel hoe ha-chelijk en problematisch het evenwicht is dat men in bedoeld artikel heeft willen vestigen; wordt enerzijds een uitzondering gemaakt voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer die uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom *gerechtvaardigd* zijn, er wordt onmiddellijk aan toegevoegd dat deze verboden of beperkingen „geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapt beperking van de handel tussen Lid-Staten” vormen mogen. Het Hof had dan ook bij de hem opgedragen uitlegging van het Verdrag meermalen vast te stellen waar precies de communautaire grondbeginselen betreffende het vrije verkeer van goederen en de vrijheid van mededinging moeten worden afgestemd op de prerogatieven die in de wettelijke regelingen der verschillende landen aan de houders van rechten worden ingeruimd.

Met name heeft 's Hof's jurisprudentie bijgedragen tot een geleidelijke afbakening van de grenzen buiten welke geen bescherming is weggelegd voor aanspraken welke particulieren willen ontlēnen aan een merkrecht dat volgens een be-

paalde nationale regeling legitiem is te achten, doch zich niet met het communautaire stelsel verdraagt.

Het is een feit dat de nationale wettelijke regelingen inzake de warenmerken die — vóór de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag en op grond van overwegingen die niets uitstaande hadden met de economische en juridische integratie waartoe de instelling van de gemeenschappelijke markt heeft geleid — zelfstandig waren ontworpen — en uitgebouwd —, deze belangrijke rechtsfiguur tot nu toe in het keurslijf van eigen bepalingen hebben opgevangen; het neemt niet weg dat het gemeenschapsrecht aan hun toepassing en doorwerking tal van beperkingen stelt.

De onderhavige casuspositie welke, met de tot nu toe door het Hof behandelde zaken vergeleken, nieuwe aspecten vertoont, biedt weer eens gelegenheid tot uitbouw van Uw jurisprudentie.

2. De feiten waarom het ten deze gaat, heb ik reeds besproken in mijn conclusie van 5 mei 1977, genomen in de zaak 107/76, die dezelfde partijen verdeeld hield (Jurispr. 1977, blz. 973). U zult zich herinneren dat het Oberlandesgericht te Karlsruhe bij beschikking van 14 oktober 1976, het Hof de beide uitleggingsvragen had gesteld die het Landgericht te Freiburg thans — voor dezelfde situatie — opwerpt; maar in de vorige zaak was in de eerste plaats een prejudicieel verzoek ex artikel 177, derde alinea, gedaan en het Hof heeft er zich in zijn uitspraak van 24 mei 1977 toe bepaald die vraag te beantwoorden. Duidelijkheidshalve zal ik dan ook bepaalde destijds reeds vermelde feiten moeten ophalen casu quo aanvullen.

1 — Vertaald uit het Italiaans.

Sedert 1963 produceren en verkopen de ondernemingen van het multinationale concern voor farmaceutische producten Roche-SAPAC in alle landen een kalmerend middel, genaamd „Valium”. Het gaat om een psychotherapeutisch middel behorende tot de categorie der „benzodiazepine”-produkten. In Duitsland wordt het vervaardigd door de Duitse firma Hoffmann-La Roche — krachtens licentie van de firma Hoffmann-La Roche te Bazel — en verkocht onder de benaming „Valium-Roche”. Deze beide benamingen genieten op grond van gedeponeerde warenmerken, toebehorende aan de moederonderneming te Bazel, internationale bescherming. De dochteronderneming brengt het produkt in de Bondsrepubliek Duitsland alleen in verpakkingen van 20 en 50 tabletten in de handel; bovendien levert zij aan ziekenhuizen pakken van 5 × 50 tabletten.

Ook de Engelse dochtermaatschappij van hetzelfde concern Roche-SAPAC vervaardigt Valium — krachtens licentie van genoemde te Bazel gevestigde vennootschap —; het produkt wordt in Engeland in verkoop gebracht in verpakkingen van 100 en 500 tabletten, terwijl de aldaar berekende prijzen veel lager zijn dan die van het Duitse zusterbedrijf.

De Duitse firma Centrafarm GmbH, dochtermaatschappij van de Nederlandse vennootschap Centrafarm BV, die zich op de vervaardiging en verhandeling van farmaceutische produkten toelegt, ontvangt uit Engeland — via de aldaar inkopende moedermaatschappij — Valium dat door het Engelse bedrijf in de handel wordt gebracht. Het Nederlandse bedrijf Centrafarm koopt het produkt in Engeland in flessen van 500 tabletten, waarop steeds het merk Roche is aangebracht, en de inhoud wordt in Nederland overgebracht in flessen van 1 000 tabletten. Dit gebeurt, overeenkomstig de Nederlandse sanitaire wetgeving, onder toezicht van een apotheker. Op de flessen en buitenverpakkingen zijn, zij het in een opmaak die enigszins verschilt van de originele verpakking

van de Engelse fabrikant, de benamingen „Valium” en „Roche” aangebracht. Ook is er — met het oog op verhandeling op de Duitse markt — het nummer op vermeld waaronder het middel in het register van het Bundesgesundheitsamt is ingeschreven, alsook de benaming „Centrafarm”, en ten slotte de vermelding „in de handel gebracht door Centrafarm GmbH . . .” — met adres en telefoonnummer in de Bondsrepubliek —.

In iedere doos bevindt zich een in het Duits gestelde bijsluiter, die niet wezenlijk afwijkt van de bijsluiter die het Duitse bedrijf Hoffmann-La Roche bij de verpakking van het oorspronkelijk produkt doet. Op die bijsluiter prijkt het merk Hoffmann-La Roche, en wordt nogmaals vermeld dat het preparaat door Centrafarm GmbH in het verkeer is gebracht.

In die nieuwe verpakking komt het produkt in de Bondsrepubliek op de markt, in hoofdzaak voor ziekenhuizen, klinieken en dergelijke.

Opgemerkt zij dat Centrafarm had verklaard dat het in haar bedoeling lag hetzelfde produkt in Duitsland ook in kleinere opmaak in verkoop te brengen, net als Roche's Duitse dochteronderneming, en wel zulks om in apotheken aan particulieren te worden verkocht. Dat het ook is gebeurd, is niet gebleken.

De Duitse firma Hoffmann-La Roche heeft, handelende namens de moederonderneming te Bazel, voor het Landgericht te Freiburg een actie krachtens het Duitse Warenzeichengesetz — en wel met name krachtens artikel 15 van die wet — aanhangig gemaakt, stellende dat het merkrecht van het Zwitserse bedrijf zou zijn geschonden.

Bij beschikking van 31 december 1975 heeft het Landgericht in kort geding de vordering toegewezen en aan Centrafarm gelast voor haar geneesmiddelenhandel niet langer de benamingen Valium en/of Roche te gebruiken, anders dan door het in het verkeer of in de handel brengen van het produkt in de vorm

waarin het door een derde, daartoe door de firma Hoffmann-La Roche & Co. AG te Bazel gemachtigd, in een Lid-Staat van de Gemeenschap in het verkeer was gebracht. De beschikking is — in het bestek der in kort geding gevoerde procedure — bij vonnis van het Landgericht de dato 16 februari 1976 bevestigd.

In een latere processuele fase, namelijk een gewone procedure — waarin dieper op de zaak die partijen verdeeld had kan worden ingegaan — heeft zich de moederonderneming te Bazel, als merk-gerechtigde, aan de zijde van de Duitse dochteronderneming in het geding gevoegd.

Bij beschikking van 20 juni 1977 heeft het Landgericht het Hof overeenkomstig artikel 177, tweede alinea, van het EEG-Verdrag de navolgende vragen gesteld:

- „1. Is de houder van een te zijnen behoeve zowel in Lid-Staat A als in Lid-Staat B beschermd merkrecht krachtens artikel 36 van het EEG-Verdrag bevoegd om met een beroep op dat recht te beletten dat iemand via parallelle importen geneesmiddelen die door de merk-gerechtigde dan wel met diens toestemming in Lid-Staat A van de Gemeenschap rechtmatig van zijn merk zijn voorzien en, onder dat merk verpakt, in het verkeer zijn gebracht, opkoopt, van een nieuwe verpakking voorziet, daarop het merk van de houder aanbrengt en de waar zo in Lid-Staat B invoert?
2. Is de houder van het merk daartoe ook bevoegd of handelt hij in strijd met het EEG-Verdrag en wel met name met artikel 86 van dat Verdrag, wanneer hij met betrekking tot het geneesmiddel in kwestie op de markt van Lid-Staat B een machtspositie inneemt, van een verbod van de invoer van opnieuw verpakte en van het merk van de houder voorziene waren in zuiver feite-

lijk opzicht een marktbelemmerend effect uitgaat — omdat, wat de verpakking betreft, in de landen A en B niet dezelfde maat pleegt te worden aangehouden, terwijl het op de markt tot invoer in andere vorm nog nauwelijks is gekomen — en het verbod er in feite toe leidt dat er tussen de Lid-Statens een aanzienlijk — eventueel: onevenredig — prijsverschil in stand blijft, ook al kan niet worden waargemaakt dat de houder van het merk zich alleen dan wel in overwegende mate van het verbod bedient om dat prijsverschil in stand te houden?”

3. De aldus aan de orde gestelde problemen zijn, als gezegd, dezelfde die het Oberlandesgericht te Karlsruhe het Hof in de zaak 107/76 had voorgelegd. Het Landgericht schijnt in zoverre hetzelfde standpunt in te nemen dat het Oberlandesgericht in zijn voorafgaande verwijzingsbeschikking reeds tot uitdrukking had gebracht, en legt er ook dezelfde overwegingen aan ten grondslag. Wij zullen het derhalve mijns inziens recht moeten doen wedervaren, te meer waar de regelen en rechtsopvattingen van het Duitse recht er in casu een juiste afspiegeling in schijnen te vinden.

Volgens de rechters van Karlsruhe kan een omgepakt geneesmiddel niet langer worden geacht van de oorspronkelijke fabrikant afkomstig te zijn. Hun opvatting berustte vooral op paragraaf 15, nr. 1, van het Warenzeichengesetz, waarin aan degene die het merk voor een produkt gebruikt het uitsluitend recht wordt ingeruimd het ook op de verpakking aan te brengen. Het Oberlandesgericht betrok in zijn overwegingen ook het Arzneimittelgesetz van 16 mei 1961, waarin met „fabricage” wordt gelijkgesteld het verpakken der geneesmiddelen in voor de consument bestemde omsluitingen, en voorts de nieuwe wet van 24 augustus 1976, die men in 1978 in werking wenst te doen treden, en waarin onder de term „fabricage” ook het in fles-

sen en dozen brengen van het produkt en het aanbrengen van het merk wordt gebracht, terwijl er ook eenzelfde vergunning voor wordt verlangd als voor de fabricage in engere zin. Ervan uitgaande dat verweerster of haar moedermaatschappij bij het ompakken van het produkt alle sanitaire voorschriften hebben geëerbiedigd, was het Oberlandesgericht dan ook tot de slotsom gekomen dat een derde, die het merk van de fabrikant zonder vergunning op een nieuwe verpakking aanbrengt, aan de herkomst-aanduidende functie van het merk afbreuk doet. Waar ook het Hof in zijn jurisprudentie de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen acht, zou genoemde paragraaf 15, nr. 1, van het Warenzeichengesetz met het gemeenschapsrecht in overeenstemming zijn of, anders gezegd, behoren tot de regelingen inzake de warenmerken welke in artikel 36 van het EEG-Verdrag worden toegelaten.

Die conclusie zou bovendien steun vinden in de Duitse jurisprudentie, volgens welke de consument, wanneer op de nieuwe verpakking van degene die het produkt verhandelt, het merk van de fabrikant wordt aangebracht, ten onrechte zou kunnen denken dat het produkt door de fabrikant in die verpakking in de handel werd gebracht, terwijl die fabrikant, omdat hij met de ompakking niets uitstaande had, ook niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de condities waaronder die ompakking is geschied. Daarmede zou ook de tweede functie van het merk — het garanderen van een bepaalde kwaliteit aan de consument — worden aangetast. Ten slotte zou Centrafarm in casu — door bovendien ook verzoeksters firmanaam op de bijsluiters te vermelden — de indruk hebben gevestigd als zou Hoffmann-La Roche haar tot het opstellen en ondertekenen van die bijsluiters hebben gemachtigd, en daarmee zou ook het recht zijn geschonden dat eiseres aan paragraaf 16 van genoemd Warenzeichengesetz ontleent.

4. Bepalen wij thans onze aandacht bij 's Hofs jurisprudentie inzake de industriële en commerciële eigendomsrechten. Van de uitspraken over de vraag of die rechten, getoetst aan artikel 36 van het EEG-Verdrag, met de communautaire rechtsorde verenigbaar zijn, noem ik met name de arresten van 8 juni 1971, gewezen in de zaak 78/70, Deutsche Grammofon (Jurispr. 1971, blz. 487), 3 juli 1974, gewezen in de zaak 192/73, Hag (Jurispr. 1974, blz. 731), 31 oktober 1974, gewezen in de zaken 15/74 en 16/74, Centrafarm/Sterling Drug en Centrafarm/Winthrop (Jurispr. 1974, blz. 1147 en 1183) en 22 juni 1976, gewezen in de zaak 119/75, Terrapin (Jurispr. 1976, blz. 1039).

In al die arresten wordt erop gehamerd dat, ofschoon het EEG-Verdrag de industriële en commerciële eigendomsrechten verleend in de wettelijke regelingen der onderscheiden Lid-Staten onverlet laat, nochtans aan gemeenschapsrechtelijke verboden, bedoeld om de vrijheid van het verkeer van goederen te beschermen, consequenties voor de uitoefening dier rechten verbonden kunnen zijn. In artikel 36 van het Verdrag wordt volgens het Hof de mogelijkheid geboden af te wijken van een der grondbeginnselen van de gemeenschappelijke markt. Voor zover op die manier een uitzondering op het beginsel van het vrije verkeer van goederen mogelijk wordt gemaakt — in die zin dat de prerogatieven welke in de nationale wettelijke regelingen worden toegekend, kunnen worden ingeroepen —, geldt zulks slechts voor zover die uitzonderingen noodzakelijk voorkomen ter bescherming van het „specifieke voorwerp” van het merk, dat wil zeggen ten einde de wezenlijke functie van het merk recht te doen wedervaren.

In voormeld arrest Terrapin heeft het Hof die wezenlijke functie in die zin omschreven dat het erom gaat „de consumenten een waarborg te bieden voor de identiteit van de oorsprong der waren” (zesde overweging). En, zoals een

deskundige ten deze heeft opgemerkt, stemt het nationale merkenrecht der Lid-Staten bij alle verschil in zoverre overeen, dat het als de eigenlijke functie van het merk wordt beschouwd dat via de herkomstaanduiding de identiteit van de produkten van de fabrikant of handelaar kan worden vastgesteld (Beier F. K., „La territorialité du droit des marques et des échanges internationaux”, in *Journal du Droit International*, 1971, blz. 19).

Het Hof heeft dan ook in zijn Terrapin-arrest uitgesproken dat men in de zin van artikel 36 van het Verdrag een rechtmatig in een Lid-Staat verkregen industrieel of commercieel eigendomsrecht mag invoeren, wanneer het gevaar bestaat dat de aanwezigheid van soortgelijke produkten, voorzien van soortgelijke merken van juridisch en economisch onafhankelijke rechtspersonen, verwarring met betrekking tot de merken zelve doet ontstaan.

Al eerder, in de zaak Centrafarm/Winthrop, had het Hof een bijdrage geleverd tot de afbakening van het specifieke voorwerp van de commerciële eigendom, dat er volgens het Hof „met name” in gelegen zou zijn „de merkgerechtigde het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een produkt en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van dit merk valse-lijk voorziene produkten te verkopen” (achtste rechtsoverweging). Maar, alweer volgens de jurisprudentie, het specifieke voorwerp is niet in het geding wanneer de merkgerechtigde de invoer verboden wil zien van een produkt dat reeds — door hemzelf of met zijn toestemming — in een ander land wordt verkocht (voormeld arrest-Centrafarm/Winthrop, tiende rechtsoverweging), dan wel wil beletten dat het in een Lid-Staat komt tot wederverkoop van een produkt voorzien van een merk dat in een andere Lid-Staat is gedeporteerd, en

wel zulks om geen andere reden dan dat in de eerste Lid-Staat een identiek merk — van dezelfde oorsprong — bestaat (zaak Hag, vijftiende rechtsoverweging van genoemd arrest). Uit deze beide belangrijke beginseluitspraken spreekt vooral de zorg te voorkomen dat het merk gebruikt wordt voor kunstmatige territoriale afbakening binnen het gemeenschappelijke marktgebied. Anderzijds blijkt artikel 36 volgens het Hof stricti interpretationis te zijn, terwijl het van nationale regelingen ter bescherming van het merk slechts wil weten voor zover zij met de ratio van die rechtsinstelling onlosmakelijk verbonden zijn.

5. Wij willen de zaak thans bezien in het licht van de rechtspraak, waaruit ik de belangrijkste uitspraken reeds heb gelicht. Het gaat in casu om meer dan parallelle invoer alleen: de eisende partijen hebben verklaard tegen invoer, door wie dan ook, van Valium zoals het in Engeland door de zustermaatschappij wordt vervaardigd, geen enkel bezwaar te maken, doch komen alleen tegen het ompakken van het produkt op. Evenmin gaat het om identieke merken van dezelfde oorsprong: het enige merk dat in geding is is Valium-Roche, en de eisende partijen verwijten de wederpartij dat zij het zonder hun toestemming op de nieuwe verpakking heeft aangebracht, en niet dat zij een concurrerend merk heeft gebruikt. Namaak zou slechts ter sprake kunnen komen voorzover het aanbrengen van de naam Centrafarm — naast de benaming Valium-Roche — als zodanig zou zijn te beschouwen: op dit aspect komen wij nog te spreken. Maar er is helemaal geen sprake van gelijke merken die, met dezelfde titel, voor soortgelijke produkten worden gebruikt: het merk Valium-Roche wordt gebruikt ter aanduiding van het produkt van de fabrikant, en de naam Centrafarm staat er slechts naast in de vermelding „in de handel gebracht door Centrafarm . . .”.

Voor zover wij in casu met 's Hof's jurisprudentie kunnen werken, schijnt het mij allereerst om het volgende te gaan: er dient te worden vastgesteld of er tussen de specifieke functie van het merk en het recht dat de eisende partijen aan Duitse regeling schijnen te kunnen ontleenen om de wederpartij de verhandeling — in Duitsland — van een in Engeland door een eveneens tot het Roche-concern behorend bedrijf vervaardigd en verkocht farmaceutisch produkt te verbieden — en wel zulks alleen omdat Centrafarm er een andere verpakking om heeft gedaan en vervolgens, zonder daartoe toestemming te hebben verkregen, het merk opnieuw op heeft aangebracht —, een noodzakelijke samenhang bestaat.

Ik merk op dat de merkgerechtigde zijn recht jegens de importeur van het Engelse produkt schijnbaar op dezelfde wijze inroept waarop hij het zou kunnen doen jegens de wederverkoper van hetzelfde produkt, vervaardigd in Duitsland, indien hij er zonder daartoe toestemming te hebben verkregen een andere verpakking om zou hebben gedaan. Strikt formeel kan die uitoefening van het merkrecht worden losgemaakt van de vraag of er sprake is van een nationaal produkt dan wel van een produkt uit een andere Lid-Staat. Maar in feite zal de merkgerechtigde vooral in het geweer komen wanneer het om produkten uit andere staten gaat; een derde heeft bij het aanbrengen van een andere verpakking slechts belang voor zover het hem beter uitkomt het produkt in een andere Lid-Staat te betrekken, doch het produkt aldaar niet verkrijgbaar is in dozen (of pakken) waarin de hoeveelheden gaan welke in de staat waar hij het produkt zou willen wederverkopen, normaaliter worden gevraagd.

Dat het verbod dat Hoffmann-La Roche op grond van zijn merkrecht aan Centrafarm wenst te zien opgelegd, niet van discriminerende aard zou zijn, is dus op zichzelf niet voldoende om het te doen ontkomen aan de grenzen die

in artikel 36 van het Verdrag aan de handhaving van industriële en commerciële eigendomsrechten worden gesteld. Objectief gezien, komt het verbod neer op een beperking van het vrije verkeer van goederen, dat in de praktijk de handel in ingevoerde produkten veel zwaarder treft dan de verhandeling van produkten uit het land zelf.

Acht men ompakking der hierbedoelde geneesmiddelen verboden, dan wordt daarmee de vrijheid van het verkeer binnen de Gemeenschap ten duidelijkste aan banden gelegd. Dit volgt met name uit het onbetwiste feit dat het produkt, zoals door de Engelse fabrikant wordt geleverd, in de apotheken van de Bondsrepubliek Duitsland moeilijk verkooftbaar zou zijn, omdat het Duitse apothekers verboden is een oorspronkelijk in grote hoeveelheden verpakt geneesmiddel in kleine doses weder te verkopen. Tot de aan het oordeel van de nationale rechter onderworpen feiten had Centrafarm in Duitsland dan ook alleen pakken Valium verkocht die voor ziekenhuizen bestemd waren. Evenwel had zij, als gezegd, de bedoeling uitgesproken het produkt ook in kleinere hoeveelheden — ten verkope via de apotheken — in de handel te brengen.

De vraag van de Duitse rechter is zodanig geformuleerd, dat dit aspect, door het Oberlandesgericht te Karlsruhe ter sprake gebracht in de beschikking waaraan de verwijzende rechter zich refereert, er ongetwijfeld ook onder valt; en het komt mij voor dat juist hier duidelijk wordt hoezeer het door de merkgerechtigde verlangde, aan de wederverkoper op te leggen verbod van ompakking, het goederenverkeer zou kunnen belemmeren.

6. Alvorens tot bespreking van het eigenlijke probleem over te gaan, zullen wij het terrein moeten effenen door terzijdestelling van twee argumenten welke, door verzoeksters en sommige interveniërende regeringen aangedragen, mijns inziens op de beantwoording van

de eerste vraag van het Landgericht niet van invloed kunnen zijn.

Het gaat in de eerste plaats om het gestelde verband tussen het verbod van ompakking van farmaceutische produkten (zoals men het uit het merkrecht wil afleiden) en de behoefte aan bescherming van de consument — en van de volksgezondheid —. Al mocht die samenhang bestaan, dan wil dat niet zeggen dat zodanig verbod uit de specifieke functie van het merk voortvloeit. Het Hof vond in voormeld arrest van 31 oktober 1974, gewezen in de zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop (Jurispr. 1974, blz. 1196) reeds aanleiding erop te wijzen dat maatregelen ter bescherming van de consument tegen gevaren aan het gebruik van inferieure farmaceutische produkten verboden, ook in het kader van de voorschriften betreffende sanitaire controles dienen te worden getroffen. Maatregelen ter bescherming van de gezondheid en het leven van personen en dieren kunnen namelijk door de Lid-Staten volgens artikel 36 ook in afwijking van de regelen inzake het vrije verkeer van goederen worden genomen. Voor zulke rechtmatige belangen kan niet langs merkrechtelijke weg worden opgekomen, want — zoals het Hof in voormeld arrest overwoog — „overwegingen welke aan de bescherming van de industriële en commerciële eigendom ten grondslag liggen, . . . zijn [andere] dan die der bescherming van het publiek en de vaststelling ter eventueel daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden” (22e rechtsoverweging).

In de tweede plaats zou het merk in feite aldus fungeren dat bij de afnemers de verwachting wordt opgewekt dat zij steeds een produkt van dezelfde kwaliteit zullen ontvangen. Maar die functie kan niet tot de wezenlijke inhoud van het merkrecht worden gerekend. Naar professor Beier in zijn hiervoor aangehaald artikel reeds opmerkte, vallen de economische functies van het merk, zoals de publiciteitswaarde en de vestiging van een zeker vertrouwen in de

kwaliteit van het produkt, niet onder de door het merkrecht verleende bescherming. Zijn instemming betuigend met de uitkomsten van een ander deskundige (Vanzetti, *La funzione e la natura giuridica del marchio*, *Riv. Diritto Commerciale*, 1961, I, blz. 16 e.v.), betoogt professor Beier dat „nog heden ten dage de enige beschermde functie van het merkrecht is de uit de onderscheidende functie van het merk afgeleide herkomstgarantie” (loc. cit., blz. 21). De verwachting van de consument dat het produkt van een bepaald merk steeds van dezelfde kwaliteit zal zijn „wordt door het merkrecht niet beschermd. De bescherming tegen bedrog met betrekking tot de kwaliteit behoort tot het recht inzake de oneerlijke mededinging en tot strafrecht” (ibidem, blz. 22).

En al mochten in deze of gene nationale rechtsregeling bepaalde bijkomende functies van het merk worden beschermd, dan nog kan zodanige bescherming in het gemeenschapsrecht slechts worden aanvaard voor zover zij niet in strijd komt met een volledige eerbiediging van (het beginsel van de vrijheid van mededinging en) het beginsel van het vrije verkeer van goederen. Voor zover er, vóór de instelling van de Gemeenschap en in ieder geval buiten de communautaire werkelijkheid om, in de wetgeving, doctrine en jurisprudentie der verschillende staten op onderscheiden wijze en in verschillende mate aandacht is geschonken aan de bijkomende aspecten van het merkrecht, zijn kennelijk de eigen behoeften der onderscheiden nationale markten het uitgangspunt geweest; in casu gaat het evenwel om de gemeenschappelijke markt en om de eisen welke het EEG-Verdrag eraan stelt.

7. Volledigheidshalve wil ik evenwel een ogenblik stilstaan bij de richting waarin men in het recht der Lid-Staten een oplossing gezocht heeft voor het vraagstuk dat rijst wanneer een wederverkoper zonder daartoe toestemming

te hebben verkregen, tot ompakking van produkten waarop een fabrieksmerk is aangebracht, overgaat.

Uit het dossier blijkt dat de Lid-Statens in hun wettelijke regelingen in de regel aan de merkgerechtigde het recht inruimen op te komen tegen het ompakken van een produkt bestemd om door een derde in de nieuwe opmaak wederom in de handel te worden gebracht. Dit schijnt echter minder onvoorwaardelijk te zijn verboden dan verzoeksters willen hebben. Het verbod geldt stellig alleen voor zover het eigenmachtig optreden van de derde tot verwarring met betrekking tot de herkomst van het produkt zou leiden, en daarmee aan de reputatie van het merk afbreuk zou doen.

In sommige landen (Engeland, Ierland, Denemarken) heeft men de apothekers bevoegd verklaard de geneesmiddelen (hoe ook verpakt) uit te pakken en de koper de gevraagde dosis te leveren in een door de apotheker zelf verstrekte verpakking, waarop hij het merk aanbrengt dat op de oorspronkelijke verpakking van het produkt voorkwam. Bovendien wordt, naar de Commissie in haar opmerkingen naar aanleiding van het rapport van de deskundige van verzoeksters opmerkt, in de Deense jurisprudentie toegelaten dat derden met betrekking tot merkprodukten handelingen verrichten welke de wezenlijke kenmerken van de waar onverlet laten, mits de consument van de aard der ingreep in kennis wordt gesteld.

Niet helemaal duidelijk lijkt mij op dit punt de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, hetgeen met name geldt voor artikel 13, A, lid 3, dier wet, luidende als volgt: „het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd”.

Volgens de considerans van die eenvormige wet, zoals zij door de Commissie wordt aangehaald, zou er van namaak van een merk slechts sprake zijn bij wijzigingen welke aan de reputatie van het merk afbreuk kunnen doen. Recentelijk heeft de arrondissementsrechtbank te Rotterdam in een zaak waarvan de juist genoemde bepaling van de eenvormige wet de inzet vormde, er niet van willen weten dat verandering van binnen- en buitenverpakking van een geneesmiddel (pillen) als namaak zou zijn te beschouwen wanneer het produkt zelf er niet van te lijden heeft (vonnis van 28 september 1976, gewezen in de zaak Pfizer-Centrafarm, nr. 241/76, zoals door de Commissie aangehaald).

Dit is in strijd met de stelling van verzoeksters die menen dat onder een wijziging van de toestand der waren als bedoeld in de laatste volzin van genoemd artikel 13, A, lid 3, in ieder geval ook een wijziging van binnen- of buitenverpakking valt.

Naar Duits recht mag de merkgerechtigde zich ertegen verzetten dat derden, na bepaalde handelingen met betrekking tot het produkt te hebben verricht, er het merk wederom op aanbrengen. De Commissie heeft evenwel opgemerkt dat het daarbij gaat om andere gevallen dan het onderhavige. Zij meent dat die jurisprudentie, opgebouwd voor gevallen waarin de ingreep van de derde de gesteldheid van het produkt wezenlijk kan wijzigen, een oplossing in andere zin niet in de weg staat voor gevallen waarin een simpele ompakkingshandeling het produkt zelf, wat zijn wezenlijke kenmerken betreft, ongewoed laat.

Het inroepen — jegens derden — van het merkrecht schijnt de merkgerechtigde in de Duitse jurisprudentie meermalen te zijn ontzegd wanneer de kenmerken van het produkt waaruit men de herkomst van de merkgerechtigde pleegt af te leiden, intact zijn gebleven (vgl. de uitspraken geciteerd door Hefermehl, in Bambach-Hefermehl, Kommentar zum

Warenzeichengesetz, 1969, artikel 15, noot 36). De Commissie wijst erop dat het Reichsgericht juist in de zaak Singer waarop verzoeksters zich tot staving van hun standpunt beroepen, heeft overwogen dat het bij wijzigingen van een merkprodukt veelal gaat om handelingen waardoor de handelskwaliteit zo weinig wordt beïnvloed dat er van een schending van het recht van de merkgerechtigde niet kan worden gesproken (RGZ 161, 29).

Verzoeksters zijn het met deze presentatie van de Duitse jurisprudentie natuurlijk niet eens. Mijsn inziens kan echter in ieder geval op goede gronden worden gesteld dat het recht van de merkgerechtigde om tegen ompakking door derden op te komen, in de Lid-Staten van de Gemeenschap niet een zodanig uniforme erkenning heeft gevonden als verzoeksters waar willen hebben.

Hoe dan ook, ik herhaal dat de staat der nationale rechtsorden ten deze niet van beslissend belang is. Al zou het hiervoor omschreven subjectieve recht in alle Lid-Staten ruimschoots erkenning hebben gevonden — in dier voege dat de rechthebbende het ompakken der waren zou kunnen verbieden zonder dat er in concreto van nadeel, althans van een niet te verwaarlozen risico behoeft te zijn gebleken —, dan zou daarmee niet zijn komen vast te staan dat zodanig recht via artikel 36 van het Verdrag in het gemeenschapsrecht in even ruime mate moet worden erkend. In werkelijkheid wordt er in artikel 36 niet zonder meer een voorbehoud gemaakt ten behoeve van alle prerogatieven welke de nationale wettelijke regelingen aan de merkgerechtigden verlenen, doch — naar wij zagen — alleen ten behoeve van die welke nauw verband houden met de wezenlijke functie van het merk: de identificatie van de oorsprong van het produkt.

8. Wij dienen thans stil te staan bij het eigenlijke probleem dat ten deze rijst, en wel bij de vraag of het recht van de

merkgerechtigde het ompakken van de waar te verbieden, ook al blijft er hetzelfde merk op staan, kan worden gerechtvaardigd met de wens verwarring inzake de herkomst van het produkt te vermijden.

In het algemeen is het niet uitgesloten te achten dat het ompakken van het produkt, ook al wordt het merk er wederom op aangebracht, de vaststelling der herkomst kan bemoeilijken; men denke bij voorbeeld aan het geval dat er op de nieuwe verpakking veel minder plaats voor het fabrieksmerk wordt gelaten, dan wel aan het geval dat er, behalve het fabrieksmerk, nadere namen of aanduidingen op voorkomen welke bij de afnemers twijfel of onzekerheid kunnen doen rijzen. Ook het uiterlijk van de oorspronkelijke verpakking en van het produkt kunnen een rol spelen: met name wanneer het merk door de fabrikant niet alleen op de oorspronkelijke buitenverpakking, doch ook op een door de derden niet vervangen binnenverpakking is aangebracht, of wanneer het merk op het produkt zelf is aangebracht, wordt het risico van verwarring met betrekking tot de oorsprong der waar veel kleiner, zo het al niet verdwijnt. Om zulke risico's geheel en al uit te sluiten zou men natuurlijk aan iedere derde moeten verbieden om, zonder toestemming van de merkgerechtigde, aan de verpakking ook maar iets te wijzigen. Daarmede zou men het evenwel laten komen tot beperkingen van het goederenverkeer welke tot het met artikel 36 van het Verdrag nagestreefde doel, namelijk de wezenlijke functie van het merkrecht te handhaven, in geen verhouding zouden staan. Waar de in dit uitzonderingsvoorschrift toegelaten beperkingen van het goederenverkeer niet verder mogen gaan dan ter verwezenlijking van dat doel noodzakelijk is, zou ik het met het gemeenschapsrecht onverenigbaar achten indien de merkgerechtigde het ompakken van het produkt zonder meer zou kunnen verbieden, ook indien de verwezenlijking van

de essentiële functie van het merk in feite niet in geding is.

Hoogstens zou aan de merkgerechtigde het merk om tegen wijzigingen van de oorspronkelijke verpakking op te komen kunnen worden ingeruimd, wanneer, de aard van het produkt in aanmerking genomen, aan wijziging van de omsluiting werkelijk een zodanig gevaar van wijziging van (de wezenlijke eigenschappen van) het produkt zelf verbonden ware, dat de identiteit ermee gemoeid zou zijn. In alle andere gevallen acht ik het met artikel 36 van het Verdrag onverenigbaar de merkgerechtigde het recht toe te kennen om zich zonder meer tegen iedere wijziging van de verpakking te verzetten — om zeker te zijn dat de identiteit van het produkt ongewijzigd blijft —, onverschillig of wordt bewezen dat zich in casu, gezien de condities waaronder het ompakken plaats vindt, een concreet gevaar van dien aard heeft voorgedaan.

Men dient goed voor ogen te houden waar de onderhavige situatie raakpunten vertoont met die waarvoor het Hof in zijn arresten het criterium van de ontoelaatbaarheid van het verbod van parallele importen heeft opgesteld. Ook thans gaat het om een merkprodukt dat in een Lid-Staat met toestemming van de merkgerechtigde werd vervaardigd en regulier in het verkeer gebracht, om vervolgens door een zelfstandig bedrijf te worden geïmporteerd in een andere Lid-Staat, waar dezelfde gerechtigde het merkrecht voor het produkt in handen heeft. Waar het belang bij de import staat en valt met de mogelijkheid tot ompakking en de merkgerechtigde zijn recht wil invoeren ten einde het inpakken te beletten, komt zijn gedragslijn op belemmering van parallele importen neer. In zulke omstandigheden acht ik het ter inroeping van een in de nationale wet toegekend prerogatief, waaraan het recht om tegen ompakking op te komen verbonden zou zijn, niet voldoende dat er, in het algemeen gesproken, als gevolg van de ompakkings-

verrichtingen gevaar van verwarring inzake de oorsprong van het produkt zou kunnen ontstaan; het uitzonderingskarakter van artikel 36 brengt mede dat er op zijn minst sprake dient te zijn van een gekwalificeerd risico, dat slechts met betrekking tot het bijzonder soort produkt waarom het van geval tot geval gaat, kan worden vastgesteld.

Het gaat in casu om Valium, een vaste stof, vervaardigd in de vorm van pillen, waarop in de fabriek het merk van de fabrikant wordt aangebracht. Aan de verpakking van een dergelijk produkt schijnt geen noemenswaardig risico voor wijziging van de aard van de stof te zijn verbonden. En ik meen dat de merkgerechtigde zich bij een dergelijk produkt, ongeacht overwegingen verband houdende met de omstandigheden waaronder van geval tot geval tot ompakking wordt overgegaan, niet tegen die ompakking mag verzetten.

Het gaat er dan maar om of de ompakking in een concreet geval is geschied op een wijze welke onvoldoende waarborgen biedt voor behoud van de identiteit — en derhalve van de integriteit — van het produkt. In casu is daarvan mijns inziens geen sprake. Het Oberlandesgericht te Karlsruhe is zelf van de veronderstelling uitgegaan dat de ompakking, zoals zij door Centrafarm onder toezicht van een apotheker heeft plaats gevonden, voldoet aan alle voorschriften welke daarbij, volgens de nationale wet, moeten worden in acht genomen. Hiermede betreden wij evenwel het terrein van de feiten, die uitsluitend ter beoordeling staan van de nationale rechter die zich in het bodemgeschil ten principale zal hebben uit te spreken.

9. In de loop van de onderhavige procedure hebben partijen nogal eens de arbeid ter voorbereiding van een verordening tot instelling van een communautair merk ter sprake gebracht. Ik meen evenwel dat het door mij voorgestane standpunt niet wordt ondergraven door het feit dat men in het kader van die

werkzaamheden recentelijk een bepaling heeft voorzien waarbij er op het beginsel van de uitputting van het recht van de merkgerechtigde in zoverre een uitzondering wordt gemaakt, dat het alleen zou gelden voor produkten in de vorm waarin zij oorspronkelijk in de handel waren gebracht. In zoverre zal moeten worden opgehelderd of onder „vorm van het produkt” steeds ook de verpakking, dan wel alleen het produkt zelf is te verstaan. Het zou, afgezien daarvan, zeer wel denkbaar zijn dat men aan de gerechtigde tot een merk waarvoor in de gehele Gemeenschap een enkele regeling geldt, prerogatieven zou inruimen die zich niet tot een bescherming van de hiervoor besproken wezenlijke — individualiserende — functie beperken, doch mede de bescherming van bepaalde nevenfuncties van het merk omvatten. Er zou dan sprake zijn van een onder de communautaire regeling vallend persoonlijk recht, dat derhalve op het gehele grondgebied van de Gemeenschap op dezelfde wijze tot gelding zou moeten komen; in een zulk een samenhang zou aan de bescherming van verdergaande prerogatieven niet het gevaar van misbruik — ten detrimente van het beginsel van het vrije verkeer van goederen — verbonden zijn dat uit het in alle gevallen beschermen dier rechten, zoals ze op territoriaal-nationale basis aan de merkgerechtigden worden ingeruimd, zou voortvloeien.

Verzoeksters betogen voorts, met verwijzing naar de opvatting welke de Franse regering in haar opmerkingen in de zaak 107/76 heeft neergelegd, dat ompakking — zonder toestemming — van farmaceutische specialiteiten in strijd zou zijn met 's Raads richtlijn van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten, en wel met name met de artikelen 4 en 13 van die richtlijn. In artikel 4 wordt omschreven hoe men een vergunning tot het in de handel brengen van die specialiteiten kan verkrijgen; artikel

3 bepaalt dat zulk een vergunning door de bevoegde overheidsinstantie van elke Lid-Staat dient te worden afgegeven. In artikel 13 wordt bepaald welke gegevens op de binnen- en buitenverpakking moeten zijn vermeld. Ik zie dus niet in hoe men kan staande houden dat ompakking in die bepalingen wordt verboden; het gaat er maar om dat de nieuwe verpakking aan artikel 13 voldoet, en dat de farmaceutische specialiteiten die erin zitten dezelfde zijn waarvoor regulier een vergunning als bedoeld in artikel 4 is afgegeven. In ieder geval heeft de naleving van die bepalingen mijns inziens niets uitstaande met het vraagstuk van de bescherming van het merkrecht, dat in de tot nu toe besproken vraag van het Landgericht te Freiburg aan de orde wordt gesteld.

10. Ten slotte dient te worden stilgestaan bij een door verzoeksters voorgedragen argument van andere aard: waar de gerechtigde tot het merk van oorsprong voor de hoedanigheid der waren aansprakelijk is, dient hij huns inziens de fabricage dan wel de verpakking der waren te controleren; voor de kwaliteit van een door derden omgepakt produkt zou hij niet langer kunnen instaan. Het komt mij voor dat dit argument weerlegging heeft gevonden in Uw arrest Centrafarm/Winthrop, waaruit ik reeds het gedeelte citeerde waarin wordt overwogen dat het specifieke voorwerp van industriële en commerciële eigendom dient te worden onderscheiden van de bescherming der consumenten — en de daarmee mogelijkwerijs samenhangende aansprakelijkheden —. Ik voeg daaraan toe dat de eventuele aansprakelijkheid van degene die het produkt heeft omgepakt zonder dat daardoor aan de kwaliteit afbreuk werd gedaan, steeds moet worden bewezen: waar staat dat de fabrikant ook aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor wat er na de fabricage, buiten zijn controle om, gebeurt? Hoe dan ook, ter vergemakkelijking van het bewijs van schuld

van de importeur die bij ompakking de kwaliteit van een produkt heeft gewijzigd, zal de merkgerechtigde — in de lijn van de hiervoor ter sprake gebrachte Deense jurisprudentie — mijns inziens mogen verlangen dat op de nieuwe verpakking wordt vermeld dat de ompakking door de importeur is geschied.

11. Wij kunnen thans overgaan tot bespreking van de tweede vraag die aan het Hof werd gesteld, namelijk of een onderneming artikel 86 van het Verdrag schendt, wanneer ze voor een bepaald farmaceutisch produkt op de markt van een Lid-Staat een machtspositie inneemt en, op grond van haar merkrecht, de invoer van dat produkt verbiedt, omdat er zonder toestemming een nieuwe verpakking om werd gedaan waarop de importeur het oorspronkelijk merk opnieuw heeft aangebracht.

Volgens de gegevens van de verwijzende rechter dient bij de beantwoording in aanmerking te worden genomen dat „het vrije spel der marktwetten” door zodanig verbod in feite wordt doorkruist, omdat het produkt in het land van invoer en in het land van fabricage in verschillende eenheden wordt verkocht, zodat er op de markt van het land van invoer naar het ingevoerde produkt in de oorspronkelijke verpakking hoegenaamd geen vraag is, waardoor de consumentenprijzen van het produkt tussen de betrokken Lid-Staten grote verschillen blijven vertonen, ook al kan niet worden waargemaakt dat de houder van het merk zich alleen dan wel in overwegende mate van het verbod bedient om dat prijsverschil in stand te houden.

De oplossing welke ik voor het in de eerste vraag aan de orde gestelde probleem heb voorgesteld, ontnemt mijns inziens ieder praktisch en theoretisch belang aan de tweede vraag. Nochtans zal ik er kort bij stilstaan.

Onjuist is de opvatting dat uitoefening van merkrecht door een onderneming met een machtspositie op zichzelf reeds

als misbruik in de zin van artikel 86 van het EEG-Verdrag te beschouwen. Weliswaar moet soms aan een en dezelfde gedraging, aan de mededingingsvoorschriften getoetst, een verschillende betekenis worden gehecht — zodat het voor de toepassing van de artikelen 85 en 86 verschillend moet worden beoordeeld —, naar gelang het gaat om een kleine of middelgrote onderneming, werkend voor een markt waar volop geconcentreerd wordt, dan wel om een onderneming die in haar sector een machtspositie inneemt. Dat wil evenwel niet zeggen dat de inhoud van het begrip „specifiek voorwerp” van het merk zich met de marktpositie van de onderneming zou wijzigen. De inroeping van het merk binnen de grenzen welke ter bescherming van zijn wezenlijke functie — in voormelde zin — moet worden aangehouden, kan dus een onderneming niet zijn ontzegd op de enkele grond dat zij een machtspositie inneemt. Het gaat niet aan ondernemingen op het niveau der merkbescherming verschillend te behandelen. Maar dat een onderneming met een machtspositie zich bij het inroepen van haar merkrecht niet houdt aan de grenzen waarbinnen artikel 36 van het Verdrag zulks gedooft, kan een factor opleveren die ook bij de vaststelling van schending van artikel 86 meetelt, namelijk voor zover daardoor de onderneming een met de bepaling in strijd komend marktgedrag mocht worden vergemakkelijkt.

Ik merkte reeds op dat pogingen om voor een produkt als hierbedoeld uit het merkrecht een algemeen en absoluut invoerverbod af te leiden op de enkele grond dat het werd omgepakt, zich niet met artikel 36 verdragen. Zulk een ongerechtvaardigde inroeping van het merkrecht door een onderneming met een machtspositie kan evenwel, tezamen met andere factoren, schending van artikel 86 van het Verdrag opleveren wanneer de onderneming op die manier de markt gemakkelijker kan misbruiken. Dit lijkt mij nu juist het geval te zijn wanneer de

feiten liggen als in de tweede vraag omschreven: met behulp van het feit dat het produkt in de betrokken Lid-Staat in verpakkingen van verschillend formaat in het verkeer wordt gebracht, beschermt een onderneming met een machtspositie zich door inroeping van het merkrecht tegen „parallele” importen, waardoor het haar mogelijk wordt op de Duitse markt veel hogere prijzen te berekenen dan het Engelse zusterbedrijf. Het in artikel 86 verboden misbruik is dus niet alleen maar daarin gelegen dat men, door onder inroeping van het merk parallele importen te verbieden, de mededinging beperkt. Een dergelijk gebruik van het merk is veeleer als bestanddeel van een meer samengestelde handelwijze te beschouwen, en binnen het bestek van die handelwijze is, in de door de verwijzende rechter bedoelde casuspositie, voor de schending van artikel 86 bepalend het aanzienlijk casu quo onevenredig verschil tussen de prijzen op de nationale markt van de onderneming die de machtspositie innemt en die welke, voor hetzelfde produkt, door een andere tot hetzelfde concern behorende onderneming worden berekend, hetgeen natuurlijk weer niet geldt wanneer er voor de hogere prijs op de Duitse markt een objectieve rechtvaardiging is te vinden.

Voorts zij erop gewezen dat het voor de toepasselijkheid van de verbodsbepaling van artikel 86 niet ter zake doet of wordt bewezen dat er bij degene die zich op voormelde wijze gedraagt, op-

zet heeft voorgezeten. Het misbruikbegrip van voormeld artikel 86 wordt in de regel in objectieve zin verstaan. In de zaak *Sirena* (arrest van 18 februari 1971, gewezen in de zaak 40/70, Jurispr. 1971, blz. 69 e.v.) heeft het Hof die objectieve opvatting aanvaard door te overwegen (17e rechtsoverweging): „dat, voor wat het misbruik van een machtspositie betreft, weliswaar het niveau van de prijs van een produkt nog niet noodzakelijkerwijs een zodanig misbruik behoeft te verraden, doch bijzondere, zakelijk niet gerechtvaardigde, hoogte niettemin een beslissende aanwijzing kan vormen”. In het door de Duitse rechter bedoelde geval behoeft derhalve, voor de toepassing van artikel 86, niet te worden bewezen dat het de merkgerechtigde er uitsluitend of in hoofdzaak om begonnen is kunstmatig een buitensporig prijsverschil tussen de onderscheiden nationale markten in stand te houden. Het behoeft slechts het objectieve gevolg van zijn handelwijze te zijn.

Ten slotte wijs ik erop dat het bij de uitlegging van prejudiciële vragen niet op de weg van het Hof ligt na te gaan of in het betrokken geval voldaan is aan de voorwaarden welke bij vaststelling van een inbreuk op artikel 86 moeten zijn vervuld. Dit geldt met name voor de vraag of de door Hoffmann-La Roche op de Duitse markt berekende prijzen buitensporig mogen worden genoemd.

12. Ik concludeer dat het Hof de prejudiciële vragen, door het Landgericht te Freiburg in Breisgau bij beschikking van 20 juni 1977 gesteld, als volgt zal beantwoorden:

1. a) In beginsel maken de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen het de gerechtigde tot een merk dat in twee landen van de Gemeenschap is beschermd, niet mogelijk dat merk in te roepen om aan derden, die in een der Lid-Staten rechtmatig van het merk voorziene farmaceutische produkten, door de gerechtigde of met diens toestemming in de handel gebracht, hebben aange-

kocht, te beletten die produkten, omgepakt en opnieuw van het fabrieksmerk voorzien, in de andere Lid-Staat in te voeren.

- b) Artikel 36 van het EEG-Verdrag gedoogt zodanige inroeping van het merkrecht alleen voor zover de ompakking door een derde, die daartoe geen toestemming heeft bekomen, aan de eigenlijke functie van het merk — het herkenbaar maken van de oorsprong, en daarmee van de identiteit, van het produkt — afbreuk kan doen. Dit zou met name het geval zijn wanneer aan het ompakken, gezien de aard van het produkt en de condities — rechtens en feitelijk — waaronder het ompakken geschiedt, het ernstige risico verbonden zou zijn dat de wezenlijke kenmerken van het produkt worden aangetast.
 - c) De merkgerechtigde mag verlangen dat de importeur op de nieuwe buitenverpakking casu quo binnenverpakking duidelijk vermeldt dat de ompakking casu quo het overgieten van het produkt door de importeur — en niet door de fabrikant — is geschied.
2. Tot de verwezenlijking van misbruik van een machtspositie — en daarmee tot vervulling van de verbodsinhoud van artikel 86 — draagt de inroeping van merkrecht bij wanneer het, onnodig ter bescherming van het specifieke voorwerp van dat recht, parallelle importen van het produkt ten aanzien waarvan de merkgerechtigde een machtspositie inneemt, belemmert, met name wanneer het hem daardoor mogelijk wordt gemaakt op zijn nationale markt voor dat produkt buitensporig hoge prijzen te berekenen.