

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

28 juli 2011 *

In de gevoegde zaken C-400/09 en C-207/10,

betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG en artikel 267 VWEU, ingediend door het Højesteret (Denemarken) bij beslissingen van 7 oktober 2009 en 22 april 2010, ingekomen bij het Hof op respectievelijk 19 oktober 2009 en 30 april 2010, in de procedures

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidatie,

Ompakningselskabet af 1. november 2005 A/S (C-400/09)

en

Paranova Danmark A/S,

* Procestaal: Deens.

Paranova Pack A/S (C-207/10)

tegen

Merck Sharp & Dohme Corp., voorheen Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme,

wijst

HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, J.-J. Kasel, M. Ilešič (rapporteur),
E. Levits en M. Safjan, rechters,

advocaat-generaal: Y. Bot,
griffier: C. Strömholm, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 7 april 2011,

gelet op de opmerkingen van:

- Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidatie, en Ompakningselskabet af 1. november 2005 A/S, vertegenwoordigd door J. J. Bugge en K. Jensen, advocater,
- Paranova Danmark A/S en Paranova Pack A/S, vertegenwoordigd door E. B. Pfeiffer, advocat,
- Merck Sharp & Dohme Corp., voorheen Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV en Merck Sharp & Dohme, vertegenwoordigd door R. Subiotto, QC, en T. Weincke, advocat,
- de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek en K. Havlíčková als gemachtigden,
- de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
- de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes en P.A. Antunes als gemachtigden,
- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door H. Krämer, H. Støvlbæk en E. W. Bulst als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 12 mei 2011,

het navolgende

Arrest

- 1 De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging 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 (PB 1989, L 40, blz. 1) en van de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof, met name de arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139); 3 december 1981, Pfizer (1/81, Jurispr. blz. 2913), alsook 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457), en MPA Pharma (C-232/94, Jurispr. blz. I-3671). In die arresten heeft het Hof de voorwaarden gepreciseerd waaronder een parallelimporteur omgepakte merkgeneesmiddelen kan verhandelen zonder dat de merkhouder zich daartegen kan verzetten.

- 2 Die verzoeken zijn ingediend in het kader van gedingen tussen enerzijds, in zaak C-400/09, Orifarm A/S (hierna: „Orifarm”), Orifarm Supply A/S (hierna: „Orifarm Supply”), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidatie (hierna: „Handelsselskabet”), en Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (hierna: „Ompakningsselskabet”) en, in zaak C-207/10, Paranova Danmark A/S (hierna: „Paranova Danmark”) en Paranova Pack A/S (hierna: „Paranova Pack”), en anderzijds Merck Sharp & Dohme Corp., voorheen Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV en Merck Sharp & Dohme (hierna samen: „Merck”), over de omstandigheid dat de daadwerkelijke ompakker niet op de nieuwe verpakking van parallel ingevoerde geneesmiddelen was vermeld.

Rechtskader

3 Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PBL 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op de datum waarop de feiten hebben plaatsgevonden, is evenwel op de hoofdgedingen nog richtlijn 89/104 van toepassing.

4 Artikel 5 („Rechten verbonden aan het merk”) van richtlijn 89/104 bepaalde:

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

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

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer

dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

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

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

[...]"

5 Artikel 7 („Uitputting van het aan het merk verbonden recht”) van die richtlijn luidt:

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

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

Hoofdingen en prejudiciële vragen

Zaak C-400/09

- 6 De vennootschappen Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet en Ompaknings-selskabet behoren tot het concern Orifarm, dat de grootste parallelimporteur van geneesmiddelen in de Noordse landen is en in 2008 de grootste leverancier was van geneesmiddelen aan Deense apotheken. Het concern heeft zijn hoofdkantoor te Odense (Denemarken).
- 7 Merck, een van 's werelds grootste fabrikanten van geneesmiddelen, is de fabrikant van de in het hoofding aan de orde zijnde geneesmiddelen, die door Orifarm parallel zijn ingevoerd in Denemarken. Merck is tevens houder van de merkrechten op die geneesmiddelen en is de partij die in rechte kan optreden in geschillen die voortvloeien uit licentieovereenkomsten met merkhouders.
- 8 Orifarm en Handelsselskabet zijn of waren houders van vergunningen voor het in de handel brengen en verkopen van die geneesmiddelen, terwijl Orifarm Supply en Ompakningsselskabet, die deze hebben omgepakt, houders zijn of waren van de ompakningsvergunning.

- 9 Alle beslissingen met betrekking tot de aankoop, de ompakking en de verkoop van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde geneesmiddelen, ook die betreffende het ontwerp van nieuwe verpakkingen en de etikettering, zijn door Orifarm of Handelsselskabet genomen. Ompakningsselskabet en Orifarm Supply hebben die geneesmiddelen aangeschaft en omgepakt en hebben daarbij de verantwoordelijkheid op zich genomen om te voldoen aan de richtsnoeren van het Lægemiddelstyrelsen (Deens agentschap voor geneesmiddelen) voor ompakkers.

- 10 Op de verpakking van die geneesmiddelen was vermeld dat deze door Orifarm of Handelsselskabet zijn omgepakt.

- 11 Merck heeft voor het SØ- og Handelsret twee beroepen ingesteld tegen Orifarm en Orifarm Supply respectievelijk tegen Handelsselskabet en Ompakningsselskabet, waarmee zij opkwam tegen het feit dat de naam van de daadwerkelijke ompakker niet was vermeld op de verpakking van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde geneesmiddelen. In zijn uitspraken van 21 februari 2008 respectievelijk 20 juni 2008 heeft het SØ- og Handelsret vastgesteld dat de verwerende partijen inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Merck door de naam van de daadwerkelijke ompakker niet op de verpakking te vermelden, en hen dan ook veroordeeld tot betaling van een geldelijke vergoeding aan Merck.

- 12 Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet en Ompakningsselskabet hebben bij het Højesteret cassatieberoepen ingesteld tegen die uitspraken van het SØ- og Handelsret. Daarop heeft het Højesteret de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Moeten de [reeds aangehaalde] arresten [...] MPA Pharma [...], en Bristol-Myers Squibb e.a. [...], aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur die houder is van een vergunning voor het in de handel brengen van een parallel ingevoerd geneesmiddel en over de informatie betreffende dit geneesmiddel beschikt, en die aan een onafhankelijke onderneming instructies geeft aangaande de aankoop en

de ompakking van het geneesmiddel, het gedetailleerde ontwerp van de verpakking ervan en de met betrekking tot het product te nemen maatregelen, inbreuk maakt op de rechten van de merkhouder door zichzelf — en niet de onafhankelijke onderneming die de houder van de ompakkingsvergunning is, het geneesmiddel heeft ingevoerd en fysiek heeft omgepakt en daarbij het merk van de merkhouder (opnieuw) heeft aangebracht — op de buitenverpakking van het parallel ingevoerde geneesmiddel als de ompakker te vermelden?

- 2) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang indien wordt verondersteld dat wanneer de houder van de vergunning voor het in de handel brengen zichzelf als de ompakker vermeldt in plaats van de onderneming die op bestelling de fysieke ompakking heeft uitgevoerd, er geen gevaar is dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is?

- 3) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang indien wordt verondersteld dat het gevaar dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is, wordt uitgesloten wanneer de onderneming die fysiek ompakt als ompakker wordt vermeld?

- 4) Is voor de beantwoording van de eerste vraag enkel van belang het gevaar dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is, of zijn ook andere overwegingen die de merkhouder raken van belang, bijvoorbeeld
 - a) dat de entiteit die invoert en fysiek ompakt en het merk van de merkhouder (opnieuw) op de buitenverpakking van het product aanbrengt, daardoor zelf inbreuk kan maken op het merk van de merkhouder, en

- b) dat om redenen die zijn toe te schrijven aan de entiteit die fysiek heeft omgepakt, de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product aantast of dat de presentatie van de ompakking zodanig is dat verondersteld moet worden dat deze de reputatie van de merkhouder schaadt (zie onder meer arrest [...] Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald)?
- 5) Is voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, die zichzelf als ompakker heeft vermeld, ten tijde van de kennisgeving aan de merkhouder van de voorgenomen verkoop van het parallel ingevoerde geneesmiddel na ompakking, tot hetzelfde concern behoort als de daadwerkelijke ompakker (zusteronderneming)?”

Zaak C-207/10

- ¹³ Paranova Danmark en Paranova Pack zijn dochterondernemingen van Paranova Group A/S (hierna: „Paranova Group”), die zich bezighoudt met de parallelinvoer van geneesmiddelen naar Denemarken, Zweden en Finland. De groep heeft haar hoofdkantoor te Ballerup (Denemarken), waar ook de twee dochterondernemingen zijn gevestigd.
- ¹⁴ Net als in zaak C-400/09 het geval was, heeft Paranova Group de in het hoofdgeding aan de orde zijnde geneesmiddelen parallel in Denemarken ingevoerd. Die geneesmiddelen zijn gefabriceerd door Merck, de houder van de merkrechten op die geneesmiddelen of de partij die in rechte kan optreden in geschillen die voortvloeien uit licentieovereenkomsten met merkhouders.

- 15 Paranova Danmark is houder van een vergunning voor het in de handel brengen van die geneesmiddelen, terwijl Paranova Pack, die deze heeft omgepakt, houder is van een ompakkingsvergunning.
- 16 Alle beslissingen met betrekking tot de aankoop, de ompakking en de verkoop van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde geneesmiddelen, ook die betreffende het ontwerp van nieuwe verpakkingen en de etikettering, zijn door Paranova Danmark genomen. Paranova Pack heeft die geneesmiddelen aangeschaft en daadwerkelijk omgepakt en heeft daarbij voldaan aan de vereisten die het Lægemedelstyrelsen aan ompakkers stelt. Zij heeft deze in overeenstemming met de geneesmiddelenwetgeving en op eigen verantwoordelijkheid opnieuw in de handel gebracht.
- 17 Op de verpakking van die geneesmiddelen was vermeld dat deze door Paranova Danmark zijn omgepakt.
- 18 Merck heeft twee beroepen ingesteld, tegen Paranova Danmark en Paranova Pack, waarmee zij opkwam tegen het feit dat de naam van de daadwerkelijke ompakker niet was vermeld op de verpakking van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde geneesmiddelen. Naar aanleiding van die beroepen is bij beschikking van 26 oktober 2004 van het fogedret i Ballerup, in hoger beroep bevestigd op 15 augustus 2007 door het SØ- og Handelsret, alsook bij arrest van deze laatste instantie van 31 maart 2008, aan Paranova Danmark en Paranova Pack het verbod opgelegd om bedoelde geneesmiddelen te verkopen, op grond dat de naam van de daadwerkelijke ompakker niet was vermeld op de verpakking ervan.
- 19 Paranova Danmark en Paranova Pack hebben tegen die arresten van het SØ- og Handelsret bij het Højesteret cassatieberoepen ingesteld. Daarop heeft deze rechterlijke instantie de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Moeten artikel 7, lid 2, van [...] richtlijn 89/104[...], en de daarop betrekking hebbende rechtspraak, inzonderheid de [reeds aangehaalde] arresten [...] Hoffmann-La Roche [...], Pfizer, en [...] Bristol-Myers Squibb e.a., aldus worden uitgelegd

dat de houder van een merk zich op zijn merk kan beroepen om een verkooponderneming van een parallelimporteur, die houder is van een vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen in een lidstaat, te beletten dat geneesmiddel te verkopen met de vermelding dat het is omgepakt door de verkooponderneming, ofschoon de verkooponderneming het fysieke ompakken heeft laten verrichten door een andere onderneming, de ompakkende onderneming, waaraan de verkooponderneming instructies geeft met betrekking tot de inkoop, het ompakken, de nadere vormgeving van de geneesmiddelenverpakking en overige details in verband met het geneesmiddel, en die houder is van de vergunning voor het ompakken en het handelsmerk bij de ompakking weer op de nieuwe verpakking aanbrengt?

- 2) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat kan worden aangenomen dat de consument of de eindgebruiker niet wordt misleid met betrekking tot de herkomst van het geneesmiddel en niet in de waan kan worden gebracht dat de merkhouders verantwoordelijk is voor de ompakking, doordat de parallelimporteur op de verpakking de naam van de fabrikant vermeldt naast de genoemde vermelding van de voor het ompakken verantwoordelijke onderneming?

- 3) Is voor de beantwoording van de eerste vraag alleen van belang dat er gevaar bestaat voor misleiding van de consument of de eindgebruiker met betrekking tot de vraag of de merkhouders verantwoordelijkheid is voor de ompakking, of zijn ook andere factoren ten aanzien van de merkhouders relevant, bijvoorbeeld
 - a) dat de onderneming die feitelijk inkoop, ompakt en het handelsmerk van de merkhouders weer op de verpakking van het geneesmiddel aanbrengt daardoor zelf inbreuk kan maken op de rechten van de merkhouders en dat dit kan berusten op omstandigheden waarvoor de onderneming die fysiek heeft omgepakt verantwoordelijk is,

b) dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het geneesmiddel aantast, of

c) dat het omgepakte geneesmiddel zodanig wordt gepresenteerd dat kan worden aangenomen dat het handelsmerk of de reputatie van de merkhouder erdoor wordt geschaad?

4) Zo het Hof bij de beantwoording van de derde vraag de opvatting huldigt dat ook in aanmerking moet worden genomen of de ompakkende onderneming zelf de merkrechten van de merkhouder kan schenden, is dan voor die beantwoording van belang of de verkooponderneming van de parallelimporteur en de ompakkende onderneming naar nationaal recht hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de inbreuk op de merkrechten van de merkhouder?

5) Is voor de beantwoording van de eerste vraag relevant dat de parallelimporteur, die houder is van de vergunning voor het in de handel brengen en die de verantwoordelijkheid voor het ompakken op zich heeft genomen, op het tijdstip waarop de merkhouder vooraf in kennis werd gesteld van de voorgenomen verkoop van het omgepakte geneesmiddel behoorde tot hetzelfde concern als de onderneming die het geneesmiddel heeft omgepakt (zusteronderneming)?

6) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat de ompakkende onderneming op de bijsluiter als fabrikant wordt vermeld?"

²⁰ Bij beschikking van de president van de Eerste kamer van het Hof van 31 januari 2011 zijn de zaken C-400/09 en C-207/10 gevoegd voor de mondelinge behandeling en voor het arrest.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

- 21 Met zijn vragen, die samen moeten worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een aan een farmaceutisch product dat parallel wordt ingevoerd verbonden merk, zich op basis van dit artikel kan verzetten tegen de verdere verhandeling van dit omgepakte product op grond dat de nieuwe verpakking als ompakker niet de onderneming vermeldt die dit product in opdracht daadwerkelijk heeft omgepakt en die over een vergunning beschikt om dit te doen, maar de onderneming die de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van dit product is, volgens de instructies waarvan de ompakking is verricht en die de verantwoordelijkheid voor deze ompakking op zich neemt.
- 22 Orifarm, Paranova Danmark, de Tsjechische en de Portugese regering en de Europese Commissie zijn van mening dat die aldus geherformuleerde vragen ontkennend moeten worden beantwoord, terwijl Merck en de Italiaanse regering op het tegengestelde standpunt staan.
- 23 Om te beginnen is volgens artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 het verzet van de merkhouder tegen de ompakking van producten die dit merk dragen, voor zover het een afwijking van het vrije verkeer van goederen vormt, ontoelaatbaar indien de uitoefening van dat recht door de merkhouder een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten in de zin van artikel 30, tweede zin, EG (thans artikel 36, tweede zin, VWEU) vormt (zie arrest van 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a., C-348/04, Jurispr. blz. I-3391, punt 16 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 24 Van een dergelijke verkapte beperking in de zin van laatstgenoemde bepaling is sprake wanneer de uitoefening door de merkhouder van zijn recht om op te komen tegen ompakking bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten en wanneer de ompakking voor het overige op zodanige wijze plaatsvindt dat de

rechtmatige belangen van de merkhouder worden geëerbiedigd (zie arrest Boehringer Ingelheim e.a., reeds aangehaald, punt 17 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 25 Het Hof heeft in dit verband vastgesteld dat ingeval de ompakking plaatsvindt in omstandigheden die de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kunnen aantasten, de wezenlijke functie van het merk als herkomstgarantie is gewaarborgd. Aldus wordt de consument of eindgebruiker niet misleid over de herkomst van de producten, maar ontvangt hij werkelijk producten die zijn gefabriceerd onder het uitsluitend toezicht van de merkhouder (zie reeds aangehaalde arresten Bristol-Myers Squibb e.a., punt 67, en MPA Pharma, punt 39).
- 26 Het Hof heeft echter ook opgemerkt dat de omstandigheid dat de merkhouder zich niet met een beroep op zijn merkrecht kan verzetten tegen de verhandeling onder zijn merk van door een importeur omgepakte producten, betekent dat aan de importeur een zekere bevoegdheid wordt ingeruimd welke in normale omstandigheden aan de merkhouder zelf is voorbehouden. In het belang van de merkhouder als eigenaar van het merk en om hem tegen misbruik te beschermen, is het dan ook passend om deze bevoegdheid enkel toe te staan voor zover de importeur ook aan bepaalde andere voorwaarden voldoet (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Bristol-Myers Squibb e.a., punten 68 en 69, en MPA Pharma, punten 40 en 41).
- 27 Volgens vaste rechtspraak, met name de arresten over de uitlegging waarvan de verwijzende rechter het Hof vragen stelt, kan de merkhouder zich dus niet rechtmatig verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product dat zijn merk draagt en is omgepakt door een importeur die daarop dat merk opnieuw heeft aangebracht:
- wanneer vaststaat dat dit verzet tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zou bijdragen, met name omdat de ompakking noodzakelijk is om het product in de lidstaat van invoer in de handel te brengen;

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

- wanneer op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant;

- wanneer 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

- wanneer de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product levert (zie met name reeds aangehaalde arresten Hoffmann-La Roche, punt 14; Bristol-Myers Squibb e.a., punt 79; MPA Pharma, punt 50, en Boehringer Ingelheim e.a., punt 21, en arrest van 22 december 2008, The Wellcome Foundation, C-276/05, Jurispr. blz. I-10479, punt 23).

²⁸ De in de hoofdgedingen aan de orde zijnde voorwaarde, volgens welke de nieuwe verpakking duidelijk moet vermelden wie het product heeft omgepakt, wordt gerechtvaardigd door het belang dat de merkhouder erbij heeft dat de consument of de eindgebruiker niet in de waan wordt gebracht dat de merkhouder verantwoordelijk is voor de ompakking (zie reeds aangehaalde arresten Bristol-Myers Squibb e.a., punt 70, en MPA Pharma, punt 42).

²⁹ Zoals de advocaat-generaal in de punten 34 en 35 van zijn conclusie heeft vastgesteld, wordt dit belang van de merkhouder volkomen beschermd wanneer op de verpakking van het omgepakte product duidelijk is vermeld welke onderneming de opdracht en instructies voor de ompakking heeft gegeven en de verantwoordelijkheid voor deze

ompakking op zich neemt. Een dergelijke vermelding voorkomt immers, indien zij aldus is geprint dat zij door een normaal oplettend persoon kan worden begrepen, dat de consument of eindgebruiker de onjuiste indruk krijgt dat het product door de merkhouder is omgepakt.

- 30 Doordat die onderneming de volle verantwoordelijkheid voor de met de ompakking verband houdende verrichtingen op zich neemt, kan de merkhouder bovendien zijn rechten doen gelden en in voorkomend geval schadevergoeding krijgen ingeval de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product door de ompakking is aangetast of de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk kan schaden. In een dergelijk geval moet een onderneming die als ompakker op de nieuwe verpakking van een omgepakt product is vermeld, instaan voor alle schade veroorzaakt door de daadwerkelijke ompakker en kan zij niet aan haar aansprakelijkheid ontkomen door in het bijzonder te betogen dat de ompakker haar instructies niet heeft nageleefd.
- 31 De merkhouder heeft er dan ook geen rechtmatig belang bij te eisen dat de naam van de daadwerkelijke ompakker van het product op de verpakking wordt vermeld om de enkele reden dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van dit product kan aantasten en dus eventueel de merkrechten kan schaden.
- 32 Het belang van de merkhouder bij het behoud van de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product wordt immers voldoende beschermd door de in punt 27 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte voorwaarde dat is aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van dat product niet kan aantasten. In omstandigheden als die in de hoofdgedingen moet dit worden aangetoond door de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, volgens wiens instructies de ompakking heeft plaatsgevonden en die de verantwoordelijkheid voor deze ompakking op zich neemt.

- 33 Merck betoogt echter dat het voor de bescherming van de consument noodzakelijk is dat de naam van de daadwerkelijke ompakker op de verpakking van het omgepakte product is vermeld. Het is volgens haar immers in het belang van de consument dat hij de naam van die onderneming kent, met name wanneer hij krachtens zijn nationale recht niet alleen tegen de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, maar ook tegen de ompakker een vordering kan instellen wanneer hij door de ompakking schade heeft geleden.
- 34 Dat betoog kan evenwel niet worden aanvaard. In dit verband volstaat het vast te stellen dat uit de bewoordingen van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 duidelijk blijkt dat de uitzondering op het in deze bepaling neergelegde beginsel van de uitputting van het aan het merk verbonden recht beperkt is tot de bescherming van de rechtmatige belangen van de merkhouder, terwijl de specifieke bescherming van de rechtmatige belangen van de consument door andere rechtsinstrumenten wordt verzekerd.
- 35 Gesteld al dat de belangen van de merkhouder — al is het maar gedeeltelijk — samen vallen met die van de consument, neemt dit hoe dan ook niet weg dat, zoals de advocaat-generaal in de punten 42 en 43 van zijn conclusie heeft opgemerkt, de vermelding op de verpakking van het product van de onderneming die voor de ompakking ervan verantwoordelijk is, ervoor zorgt dat de consument uit het oogpunt van het merkenrecht naar behoren is geïnformeerd.
- 36 Uit al het voorgaande volgt dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een aan een farmaceutisch product dat parallel wordt ingevoerd verbonden merk, zich niet op basis van dit artikel kan verzetten tegen de verdere verhandeling van dit omgepakte product op de enkele grond dat de nieuwe verpakking als ompakker niet de onderneming vermeldt die dit product in opdracht daadwerkelijk heeft omgepakt en die over een vergunning beschikt om dit te doen, maar de onderneming die de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van dit product is, volgens de instructies waarvan de ompakking is verricht en die de verantwoordelijkheid voor deze ompakking op zich neemt.

Kosten

- ³⁷ Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

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, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een aan een farmaceutisch product dat parallel wordt ingevoerd verbonden merk, zich niet op basis van deze bepaling kan verzetten tegen de verdere verhandeling van dit omgepakte product op de enkele grond dat de nieuwe verpakking als ompakker niet de onderneming vermeldt die dit product in opdracht daadwerkelijk heeft omgepakt en die over een vergunning beschikt om dit te doen, maar de onderneming die de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van dit product is, volgens de instructies waarvan de ompakking is verricht en die de verantwoordelijkheid voor deze ompakking op zich neemt.

ondertekeningen