FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON
fremsat den 6. april 2006 [1]

1. I den foreliggende sag ønsker Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) yderligere vejledning fra Domstolen vedrørende virkningerne af Domstolens dom i sagen Boehringer Ingelheim m.fl. (»Boehringer I-dommen«) [2]. Den sag vedrørte de omstændigheder, hvorunder en varemærkeindehaver kan henholde sig til sine varemærkerettigheder for at hindre, at en parallelimportør, der har ompakket produkter forsynet med dette varemærke, markedsfører produkterne.

2. I Court of Appeals dom, der førte til forelæggelseskendelsen, udtalte dommer Jacob: »Nogle gange tror jeg, at juraen er ved at miste sin realitetssans på dette område — vi behandler, trods alt, kun brugen af indehaverens eget varemærke for hans varer, der er i perfekt stand. Den kattepine, som juraen har fået sat sig i, vil efter min opfattelse forbløffe gennemsnitsforbrugeren.«

3. Jeg er enig. Det forekommer mig, at det efter 30 års retspraksis vedrørende ompakning af lægemidler burde være muligt at udlede tilstrækkelige principper, som sætter nationale retter i stand til at anvende loven på de konstant gentagne retssager mellem producenter og parallelimportører. Jeg vil forsøge at opstille sådanne principper i dette forslag til afgørelse. Jeg håber så, at nationale retter vil tage energisk fat, når de spiller deres rolle, og anvende principperne på de faktiske omstændigheder, de skal tage stilling til, uden at anmode om finjustering af principperne. Alle dommere er bekendt med, at opfindsomme advokater altid kan finde en grund til, at en given retssætning skal eller ikke skal finde anvendelse på deres klients situation. Det bør efter min opfattelse imidlertid ikke være Domstolen, der skal træffe afgørelse om sådanne detaljer i al evighed [3].

1 — Originalsprog: engelsk.

2 — Dom af 23.4.2002, sag C-143/00, Sml. I, s. 3759.

3 — Det bemærkes, at generaladvokat Jacobs fremkom med et lignende synspunkt for ni år siden i punkt 33 i forslaget til afgørelse i sag C-349/95, dom af 11.11.1997, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, hvor han gav udtryk for det synspunkt, at »Domstolen [ville] gå ud over rammerne for sine opgaver i henhold til traktatens artikel [234 EF], hvis den skulle træffe afgørelse om alle aspekter af en ompakning eller ometikettering, som måtte blive foretaget af parallelimportører med hensyn til forskellige produkttyper. Når først Domstolen har opstillet hovedprincippet eller hovedprincipperne, må det overlades til de nationale domstole at anvende principperne i de sager, de får forelagt«.

De relevante retsforskrifter

4. Udviklingen i Domstolens praksis om ompakning blev detaljeret undersøgt af både generaladvokat Jacobs og Domstolen i Boehringer I-dommen. Jeg vil ikke gentage den analyse. Jeg vil blot anføre følgende punkter, som efter min opfattelse er særligt relevante i den foreliggende sag.

5. Det historiske grundlag for denne retspraksis er naturligvis artikel 28 EF og 30 EF. Artikel 30 EF dominerer i de skriftlige indlæg i denne sag. Artikel 28 EF bliver derimod ikke nævnt meget. Det må imidlertid ikke glemmes, at artikel 30 EF er en undtagelse til den grundlæggende regel i artikel 28 EF om, at varer skal kunne bevæge sig frit mellem medlemsstaterne. Artikel 30 EF skal som en undtagelse fra denne grundlæggende regel fortolkes indskrænkende [4].

6. Domstolen udviklede ved at fortolke artikel 30 EF på denne måde i sammenhæng med intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder tidligt begrebet rettighedens særlige genstand, idet den udtalte, at artikel 30 EF »kun [tillader] afvigelser [fra princippet om frie varebevægelser] i det omfang, de er begrundet i hensynet til beskyttelsen af de rettigheder, der udgør denne ejendomsrets særlige genstand« [5]. Dette princip gør det muligt, for så vidt angår hver enkelt form for immaterialret, at afgøre, under hvilke omstændigheder udøvelsen af rettigheden er forenelig med fællesskabsretten, selv om en sådan udøvelse i en grænseoverskridende sammenhæng pr. definition hindrer den frie bevægelighed [6].

7. Domstolen definerede også på et tidligt tidspunkt en varemærkerettigheds særlige genstand som »at sikre indehaveren eneret til at udnytte mærket med henblik på den første afsætning af et produkt« [7]. Princippet om konsumption af varemærkerettigheder [8] fulgte helt naturligt af denne definition. Domstolen konkluderede således, at »varemærkeindehaverens udøvelse af den ret, som

4 — Domstolens dom af 17.6.1981, sag 113/80, Kommissionen mod Irland, Sml. s. 1625, præmis 7.

5 — Dom af 8.6.1971, sag 78/70, Deutsche Grammophon, Sml. 1971, s. 125, org.ref.: Rec. s. 487, præmis 11. Det engelske udtryk »specific subject-matter« er en noget uheldig oversættelse af det franske udtryk »objet spécifique«. Jf. kapitel 6 i D. Keeling, *Intellectual Property Rights in EU Law* (2003) med en interessant historisk og lingvistisk drøftelse.

6 — Punkt 14 i generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse i sag C-10/89, dom af 17.10.1990, HAG, Sml. I, s. 3711 (HAG II).

7 — Dom af 31.10.1974, sag 16/74, Centrafarm mod Winthrop, Sml. s. 1183, præmis 8.

8 — Der var en analog udvikling i sammenhæng med andre intellektuelle ejendomsrettigheder, jf. Deutsche Grammophon-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 5, vedrørende ophavsrettigheder, dom af 31.10.1974, sag 15/74, Centrafarm mod Sterling Drugs, Sml. s. 1147, vedrørende patenter, og af 22.1.1981, sag 58/80, Dansk Supermarked, Sml. s. 181, vedrørende ophavsret.

en medlemsstats lovgivning tillægger ham med hensyn til at forbyde markedsføringen i denne stat af et produkt, der er bragt i omsætning i en anden medlemsstat under dette mærke af indehaveren selv eller med hans samtykke, er uforenelig med EØF-traktaten om de frie varebevægelser inden for det fælles marked« [9].

8. Domstolen udviklede begrebet en varemærkerettigheds særlige genstand yderligere i dommen i sagen Hoffmann-La Roche [10], idet den forklarede, at »varemærkets hovedfunktion er at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed over for forbrugeren eller den endelige bruger, idet denne sættes i stand til at adskille varen fra varer af anden oprindelse uden risiko for forveksling [således at han] kan være sikker på, at en mærkevare [...] ikke på et tidligere omsætningstrin har været genstand for et indgreb, [...] hvorved varens originale tilstand er berørt«. Beskyttelsen af et varemærkes særlige genstand omfatter derfor retten »til at modsætte sig enhver anvendelse af mærket, som kan forvanske oprindelsesgarantien«.

9. Et varemærkes særlige genstand består følgelig af to dele. For det første er der retten til at bruge varemærket med henblik på at markedsføre de produkter, der er forsynet med det beskyttede varemærke, for første gang i EU, hvorefter denne ret er konsumeret. For det andet er der retten til at modsætte sig enhver brug af varemærket, som kan skade oprindelsesgarantien, som omfatter både en garanti for oprindelsens identitet og en garanti for det varemærkede produkts integritet.

10. Disse hovedrettigheder er afspejlet i varemærkedirektivet [11]. Artikel 5, stk. 1, bestemmer, at et varemærke giver indehaveren »en eneret«, navnlig en ret til at forbyde erhvervsmæssig brug af a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art, og b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art, og der er risiko for forveksling [12].

11. Uden nærmere kvalifikation ville artikel 5, stk. 1, litra a), give en varemærkeindehaver ret til at forhindre enhver brug for de varer, som varemærket dækker. Indehavere kunne således hindre import af sådanne varer fra en medlemsstat til en anden medlemsstat og ophæve de frie varebevægelser, der garanteres i artikel 28 EF. Dette ville imidlertid være i strid med både

9 — Dommen i sagen Centrafarm mod Winthrop, nævnt ovenfor i fodnote 7, præmis 12.

10 — Dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche mod Centrafarm, Sml. s. 1139, præmis 7.

11 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, EFT 1989 L 40, s. 1.

12 — Da den foreliggende sag ikke vedrører tjenesteydelser, vil jeg i det følgende begrænse drøftelserne til varer.

traktaten og direktivets udtalte formål, som er »at fjerne forskellighederne mellem medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet« [13], og dermed beskytte det indre markeds funktion [14]. Artikel 7, stk. 1, bestemmer derfor, at varemærkeindehaverens ret til at forbyde brugen af varemærket ikke giver »indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabetp [15] under dette mærke«, hvorefter princippet om fællesskabsretlig konsumption knæsættes.

12. Selv om artikel 7, stk. 1, er blevet beskrevet som en undtagelse fra reglen i artikel 5, stk. 1 [16], er det ikke min opfattelse, at dette er en ganske nøjagtig analyse af forholdet mellem de to bestemmelser. Det forekommer mig, at det er mere nyttigt at beskrive dem som modvægt til hinanden. Hvis sprogbrugen med hovedregel og undtagelse påberåbes, vil det være mere rammende for forholdet mellem artikel 28 EF og 30 EF på den ene side og artikel 5, stk. 1, på den anden side, idet artikel 5, stk. 1, kan begrænse import, hvilket kan ses som en undtagelse fra artikel 7, stk. 1, der afspejler det grundlæggende princip om de frie varebevægelser.

13. I modsætning hertil udtaler artikel 7, stk. 2, at artikel 7, stk. 1, ikke finder »anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført«. Artikel 7, stk. 2, er derfor åbenbart en undtagelse til det grundlæggende princip om frie varebevægelser. Den kan derfor ikke fortolkes bredt [17]. Det følger heraf, at hverken udtrykket »skellig grund« eller især begrebet varernes »tilstand« som »ændret eller forringet«, skal fortolkes for bredt.

13 — Første betragtning til direktivet som omformuleret i Domstolen i dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 46.

14 — Dom af 16.7.1998, sag C-355/96, Silhouette International Schmied, Sml. I, s. 4799, præmis 27.

15 — I overensstemmelse med artikel 65, stk. 2, i aftalen af 2.5.1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, sammenholdt med punkt 4 i bilag XVII til aftalen (EFT 1994 L 1, s. 3), er artikel 7, stk. 1, blevet ændret med henblik på aftalen, idet udtrykket »inden for Fællesskabet« er blevet erstattet med ordene »inden for en kontraherende parts område«. Da denne foreliggende sag vedrører handel inden for Fællesskabet, fortsætter jeg med at henvise til Fællesskabet snarere end Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ved drøftelserne af artikel 7, stk. 1's rækkevidde.

16 — Domstolens dom af 30.11.2004, sag C-16/03, Peak Holding, Sml. I, s. 11313, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis.

17 — Jf. punkt 5 ovenfor.

14. Direktivets artikel 5-7 [18] indebærer en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og de fastlægger således de rettigheder, der tilkommer indehavere af varemærker i Fællesskabet [19]. Domstolen har ikke desto mindre allerede udtalt, at den tidligere retspraksis vedrørende artikel 30 EF skal anses for grundlag for afgørelsen af, om en varemærkeindehaver i medfør af artikel 7, stk. 2, kan modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter, hvorpå varemærket er genanbragt [20]. Disse fortolkningsregler skal også gælde for andre former for ompakning, som varemærkeindehaverne modsætter sig. Direktivet skal fortolkes i overensstemmelse med traktatens rammer og de hovedrettigheder, som Domstolen har udviklet, og som er defineret ovenfor [21].

15. Jeg mener dog ikke, at det nødvendigvis er nyttigt eller ønskeligt, at Domstolen fortsætter med at træffe afgørelse på grundlag af artikel 30 EF (eller at parterne procederer sagerne på dette grundlag). Vi har haft direktivet siden 1988. Det er bestemt tid til at komme videre.

16. På denne baggrund kan det være nyttigt at omformulere visse retssætninger, der kan udledes af Domstolens afgørelse i Bristol-Myers Squibb-sagen [22], som har inspireret de spørgsmål, der er forelagt i denne sag.

17. Domstolen udtalte i den sag, at en varemærkeindehaver i medfør af direktivets artikel 7, stk. 2, lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, medmindre

1) dette ville bidrage til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne. Dette er navnlig tilfældet, når ompakningen er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten, dels er foretaget under sådanne forhold, at den ikke kan berøre produktets originale tilstand

2) ompakningen ikke kan berøre det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand

18 — Artikel 6 vedrører begrænsninger i varemærkets retsvirkninger, der ikke er af relevans i denne sag.

19 — Peak Holding-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 16, præmis 30 og den deri nævnte retspraksis.

20 — Dom af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/97 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, præmis 41.

21 — Punkt 7-9.

22 — Nævnt ovenfor i fodnote 20.

3) det klart angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, og producentens navn klart angives

4) det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Emballagen må således ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdig

5) importøren, forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, underretter varemærkeindehaveren herom og efter dennes anmodning leverer en prøve af det ompakkede produkt.

18. Jeg vil henvise til disse fem betingelser, som skinner igennem de forelagte spørgsmål i denne sag, som »BMS-betingelserne«.

19. Selv om Domstolen i Bristol-Myers Squibb-sagen fortolker artikel 7, stk. 2, således at varemærkeindehaveren kan modsætte sig markedsføring, medmindre betingelserne er opfyldt, er det ikke min opfattelse, at bestemmelsen skaber en uafhængig søgsmålsret. Som Domstolen udtalte i Silhouette-dommen [23]: »Selv om direktivet ubestrideligt pålægger medlemsstaterne at gennemføre bestemmelser, i medfør af hvilke indehaveren af et varemærke i tilfælde af krænkelse af hans rettigheder skal være i stand til at opnå et forbud mod, at tredjemænd benytter hans varemærke, må det imidlertid efter det anførte fastslås, at denne forpligtelse følger af bestemmelserne i direktivets artikel 5 og ikke af bestemmelserne i artikel 7«.

20. Hvis man vil sammenfatte BMS-betingelserne på en måde, der klart passer ind i direktivets struktur og sprogbrug, kan man sige, at ompakning — eller i hvert fald visse former for ompakning — udgør »skellig grund« i artikel 7, stk. 2's forstand, medmindre i) ompakningen er nødvendig for at få adgang til markedet, ii) ompakningen ikke kan berøre produktets originale tilstand, iii) den nye emballage angiver importørens og producentens navn, iv) præsentationsmåden ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, og v) importøren underretter varemærkeindehaveren.

23 — Nævnt ovenfor i fodnote 14, præmis 35.

Tvisten i hovedsagen og de forelagte spørgsmål

21. Sagsøgerne er lægemiddelproducenter, og de sagsøgte parallelimporterer lægemidler (inhalatorer eller tabletter), som en af sagsøgerne fremstiller og markedsfører i Fællesskabet under et varemærke. Tvisten vedrører de omstændigheder, hvorunder de sagsøgte lovligt kan ometikettere [24] eller ompakke [25] disse lægemidler.

22. Der er nærmere bestemt i denne sag stillet spørgsmål vedrørende to måder for ompakning af produkter i nye ydre æsker, der er designet af en af de sagsøgte, og som er forsynet med nogle eller alle den sagsøgtes egne logoer, varemærker, firmadesign eller udstyr. Den forelæggende ret har beskrevet den første måde som »co-branding«, dvs. parallelimportøren anbringer igen det originale varemærke [26] på den nye ydre æske. Den forelæggende ret har beskrevet den anden måde som »de-branding«, dvs. det originale varemærke anbringes ikke igen på den nye ydre æske, selv om det forbliver på selve pillerne og inhalatorerne og på blisterpakningerne. I stedet angives lægemidlets generiske navn [27].

23. I den første dom under de nationale retsforhandlinger [28] fandt High Court i), at der var »omfattende og væsentlig modstand mod, at parallelimporterede lægemidler blev leveret i ometiketterede æsker« i modsætning til ompakkede produkter, og ii) at de sagsøgtes virksomhed ikke skadede og heller ikke risikerede at skade sagsøgernes varemærkers »særlige genstand«, og retten bemærkede herved, at »brugen af sagsøgernes registrerede varemærker har i alle tilfælde været nøjagtig, i den forstand at de er blevet brugt til uden vildledning eller skade at overbringe det korrekte budskab om oprindelse og ansvar for produktets kvalitet«. Retten bemærkede også, at det ikke var blevet anført, at de sagsøgtes virksomhed,

24 — Forelæggelseskendelsen definerer et ometiketteret produkt som et »lægemiddel, der er indført fra en anden medlemsstat i sin originale indre og ydre emballage, hvorpå parallelimportøren har anbragt en yderligere ydre etiket, der er påtrykt en tekst på importmedlemsstatens sprog«.

25 — Forelæggelseskendelsen definerer et ompakket produkt som et »lægemiddel, der er indført fra en anden medlemsstat i sin originale, indre emballage, men i en ny ydre æske, der er påtrykt en tekst på importmedlemsstatens sprog«.

26 — Eller i nogle tilfælde varemærkerne, når producentens navn og logo også er blevet registreret som sådan.

27 — Nogle af blisterpakningerne og inhalatorerne er selv ometiketteret, men ikke i så stort omfang, at det dækker de originale varemærker, og det forekommer ikke, at der er rejst spørgsmål herom.

28 — Dom afsagt af dommer Laddie den 28.2.2000, [2000] 2 CMLR 571.

som sagsøgerne har modsat sig, har forvansket eller på nogen anden måde skadet sagsøgernes produkters kvalitet.

24. High Court forelagde Domstolen en række spørgsmål med henblik på at opnå afklaring af de principper, Domstolen havde udviklet i tidligere praksis. Spørgsmålene vedrørte dels rækkevidden af princippet om, at parallelimportører af lægemidler skal have lov til at ompakke produkterne, hvis det er nødvendigt for at kunne markedsføre disse produkter, dels rækkevidden af kravet om, at en parallelimportør skal give varemærkeindehaveren underretning om hans påtænkte brug af varemærket.

25. I Boehringer I-dommen besvarede Domstolen disse spørgsmål således:

»1) Artikel 7, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som ændret ved aftalerne af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan påberåbe sig sin varemærkeret med henblik på at forhindre en parallelimportør i at foretage ompakning af lægemidler, medmindre udøvelsen af retten hertil bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne.

2) Ompakning af lægemidler i form af udskiftning af emballagen er objektivt nødvendig i den i Domstolens praksis anvendte betydning, hvis det på grund af stærk modstand mod ometiketterede lægemidler hos en betydelig del af forbrugerne må anses for en hindring for at få effektiv adgang til det pågældende marked eller til en betydelig del heraf, at der ikke sker ompakning.

3) Parallelimportøren skal under alle omstændigheder overholde betingelsen om forudgående underretning for at have ret til at ompakke lægemidler, forsynet med et varemærke. Hvis parallelimportøren ikke overholder denne betingelse, kan varemærkeindehaveren modsætte sig markedsføring af det ompakkede lægemiddel. Det påhviler parallelimportøren selv at underrette varemærkeindehaveren om den påtænkte ompakning. I tilfælde af tvister herom tilkommer det den nationale ret under hensyn til alle de relevante omstændigheder at tage stilling til, om varemærkeindehaveren har fået en

rimelig frist til at reagere på den påtænkte ompakning.«

26. I den anden dom [29] fandt High Court, at der fulgte to retssætninger af Domstolens dom: for det første at en skade på varemærkeindehaverens rettigheders særlige genstand må formodes at foreligge som følge af ompakningen, selv hvor der faktisk ikke er nogen skade på hverken varernes kvalitet eller på varemærkets funktion som en oprindelsesangivelse, og for det andet at nødvendighedskriteriet ikke kun fandt anvendelse ved afgørelsen af, om importørerne kunne ompakke i det hele taget, men også — i bekræftende fald — ved fastlæggelsen af den form for ompakning, der kunne tillades, således at den eneste tilladelige ompakning var den form, der ud fra et varemærkeretligt synspunkt var så lidet påtrængende som muligt. High Court konkluderede herefter, at både de-branding og co-branding krænkede sagsøgernes varemærker.

27. De sagsøgte appellerede til Court of Appeal. Sagsøgerne kontraappellerede High Court's udtalelser i den første dom om, at der var omfattende og væsentlig modstand mod ometiketterede æsker. Court of Appeal stadfæstede denne udtalelse, idet den konkluderede, at hvis parallelimportører ikke kunne ompakke, ville de stå over for alvorlige hindringer for salg. Hvad angik appellen mod High Court's anden dom konkluderede Court of Appeal, selv om den bestemt gav udtryk for egne synspunkter, at gældende ret i visse henseender ikke var *acte clair* [30]. Retten var navnlig fortsat usikker med hensyn til betydningen af »nødvendighed«, bevisbyrden og følgerne af en undladelse af at give underretning. Retten har derfor forelagt en række spørgsmål, der har følgende ordlyd:

»*Ompakkede produkter*

1) Såfremt en parallelimportør i en medlemsstat markedsfører et lægemiddel, der er indført fra en anden medlemsstat i sin originale, indre emballage, men i en

29 — Dom afsagt af dommer Laddie den 6.2.2003 [2003] EWHC 110 (Ch).

30 — Hvilket måske blev forstærket af det forhold, at parterne på begge sider hævdede, at de som følge af Domstolens »afklaring« helt eller delvist havde fået medhold i sagens varemærkeretlige spørgsmål.

ny ydre æske, der er påtrykt en tekst på importmedlemsstatens sprog (et »ompakket produkt«), spørges:

a) Bærer importøren bevisbyrden for, at den nye emballage opfylder hver af de betingelser, der er angivet i [Bristol-Myers Squibb-dommen], eller bærer varemærkeindehaveren bevisbyrden for, at disse betingelser ikke er blevet opfyldt, eller varierer bevisbyrden fra betingelse til betingelse, og i så fald hvorledes?

b) Finder den første betingelse, der er opstillet i [Bristol-Myers Squibb-dommen], som fortolket i [Pharmacia & Upjohn-dommen [31]] og [Boehringer I-dommen], og hvorefter det skal godtgøres, at det er nødvendigt at ompakke produktet for ikke at hindre en effektiv adgang til markedet, udelukkende anvendelse på selve ompakningen (som antaget af EFTA-Domstolen i sag E-3/02, Paranova Inc. mod Merck & Co. Inc.), eller finder den også anvendelse på den nærmere fremgangsmåde og form for ompakning, som parallelimportøren har foretaget, og i så fald hvorledes?

c) Er den fjerde betingelse i [Bristol-Myers Squibb-dommen], nemlig at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærket eller varemærkeindehaverens omdømme, kun tilsidesat, hvis emballagen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig, eller omfatter den alt, hvad der skader varemærkets omdømme?

d) Hvis spørgsmål 1, c), besvares således, at den fjerde betingelse tilsidesættes af alt, hvad der skader varemærkets omdømme, og hvis enten i) varemærket ikke er anbragt på den nye ydre æske (»de-branding«), eller ii) parallelimportøren enten anbringer sit eget logo eller firmadesign eller udstyr, eller han anvender et udstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den nye ydre æske (»co-branding«), spørges, om sådanne former for udformning af æsken skal anses for skadelige for varemærkets omdømme, eller om dette er et faktisk spørgsmål, der skal afgøres af den nationale ret?

31 — Domstolens dom af 12.10.1999, sag C-379/97, Upjohn, Sml. I, s. 6927.

e) Hvis spørgsmål 1, d), besvares med, at det er et faktisk spørgsmål, spørges, hvem der bærer bevisbyrden?

Ometiketterede produkter

2) Såfremt en parallelimportør i en medlemsstat markedsfører et lægemiddel, der er indført fra en anden medlemsstat i sin originale indre og ydre emballage, hvorpå parallelimportøren har anbragt en yderligere ydre etiket, der er påtrykt en tekst på importmedlemsstatens sprog (et »ometiketteret« produkt), spørges:

a) Finder de fire betingelser i [Bristol-Myers Squibb-dommen] overhovedet anvendelse?

b) Hvis svaret på spørgsmål 2, a), er bekræftende, spørges, om importøren bærer bevisbyrden for, at den ometiketterede emballage opfylder hver af betingelserne i [Bristol-Myers Squibb-dommen], eller bærer varemærkeindehaveren bevisbyrden for, at disse betingelser ikke er blevet opfyldt, eller varierer bevisbyrden fra betingelse til betingelse?

c) Hvis spørgsmål 2, a), besvares bekræftende, spørges, om den første betingelse i [Bristol-Myers Squibb-dommen], som fortolket i [Pharmacia & Upjohn-dommen] og [Boehringer I-dommen] nemlig at det skal godtgøres, at det er nødvendigt at ompakke produktet, for at en effektiv adgang til markedet ikke hindres, udelukkende finder anvendelse på ometiketteringen i sig selv, eller finder den også anvendelse på den nærmere fremgangsmåde og form for ometikettering, som parallelimportøren har anvendt?

d) Hvis spørgsmål 2, a), besvares bekræftende, spørges, om den fjerde betingelse i [Bristol-Myers Squibb-dommen], nemlig at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, kun er overtrådt, hvis emballagen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig, eller omfatter den alt, hvad der skader varemærkets omdømme?

e) Hvis spørgsmål 2, a), besvares bekræftende, og spørgsmål 2, d), besvares med, at den fjerde betingelse tilsidesættes af alt, der er til skade for varemærkets omdømme, spørges, om det i denne forbindelse er til skade for et varemærkes omdømme, hvis enten i) den tilføjede etiket er anbragt på en sådan måde, at den helt eller delvis skjuler et af varemærkeindehaverens vare-

mærker, eller ii) den tilføjede etiket ikke angiver, at det pågældende varemærke er et varemærke, der ejes af varemærkeindehaveren, eller iii) parallelimportørens navn er trykt med store bogstaver?

Underretning

3) Såfremt en parallelimportør ikke har givet underretning vedrørende et ompakket produkt, således som det kræves efter den femte betingelse i [Bristol-Myers Squibb-dommen], og følgelig allerede af denne grund har krænket varemærkeindehaverens varemærke(r), spørges:

a) Er enhver efterfølgende handling bestående i indførsel af det pågældende produkt en krænkelse, eller begår importøren kun en krænkelse indtil det tidspunkt, hvor varemærkeindehaveren er blevet opmærksom på produktet, og den relevante underretningsperiode er udløbet?

b) Er varemærkeindehaveren berettiget til at gøre krav på økonomisk godtgørelse (f.eks. erstatning for krænkelse eller afståelse af enhver fortjeneste, der er opnået ved krænkelsen) på grund af importørens krænkelseshandlinger på samme grundlag, som hvis varerne havde været forfalskede?

c) Finder proportionalitetsprincippet anvendelse ved ydelsen af økonomisk godtgørelse til varemærkeindehaveren for sådanne krænkelseshandlinger begået af importøren?

d) Hvis det ikke finder anvendelse, spørges, på hvilket grundlag en sådan godtgørelse skal fastsættes, idet de i sagen omhandlede produkter er blevet markedsført inden for EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke?«

28. Der er indgivet skriftlige bemærkninger af sagsøgerne, de sagsøgte og Kommissionen, der alle var repræsenteret under retsmødet.

Finder de fem betingelser i Bristol-Myers Squibb-dommen anvendelse på ometiketterede produkter?

29. Således som Kommissionen har anført, kan spørgsmål 2, b)-2, e), faktisk sammenlægges med spørgsmål 1, a)-1, d), hvis dette spørgsmål [32] besvares bekræftende. Hvis det besvares benægtende, opstår spørgsmål 2, b)-e), ikke. Det forekommer derfor fornuftigt at behandle spørgsmål 2, a), først.

30. High Court fortolkede i den anden dom Domstolens dom i Boehringer I-sagen som begrænset til ompakning, idet kun ompakning i sig selv var skadelig for varemærkets særlige genstand. Den forelæggende ret er enig i, at ometikettering ikke skader sagsøgernes eller deres varemærkers omdømme.

31. Sagsøgerne og Kommissionen mener, at Domstolen har bekræftet, at BMS-betingelserne finder anvendelse på ometiketteret emballage [33]. De sagsøgte mener, at det følger af Domstolens praksis [34], at BMS-betingelserne ikke finder anvendelse på ometikettering.

32. Som de sagsøgte med rette har anført, vedrørte de tidligere sager alle forskellige former for ompakning. Spørgsmålet om ometikettering i sammenhæng med lægemidler blev først forelagt Domstolen i Boehringer I-sagen, men i den sag var det ikke — i modsætning til det af sagsøgerne påståede — et væsentligt spørgsmål.

33. Det forekommer mig, at de sagsøgtes synspunkt finder mere støtte i retspraksis og de principper, den bygger på, end sagsøgernes og Kommissionens synspunkt.

32 — Spørgsmål 2, a).

33 — Bristol-Myers Squibb-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 20, præmis 55, Domstolens dom af 11.7.1996, forenede sager C-71/94, C-72/94 og C-73/94, Eurim-Pharm, Sml. I, s. 3603, Loendersloot-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 3, præmis 27, og Boehringer I-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 2.

34 — Dommen i sagen Hoffmann-La Roche, nævnt ovenfor i fodnote 10, Domstolens dom af 3.12.1981, sag 1/81, Pfizer, Sml. s. 2913, Bristol-Myers Squibb-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 20, Upjohn-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 31, Loendersloot-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 3, præmis 27, og Boehringer I-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 2.

34. Domstolen udtalte i Bristol-Myers Squibb-dommen:

»Varemærkeindehaveren kan [...] modsætte sig ompakning af produktet i en ny ydre emballage, når importøren er i stand til at opnå en emballage, som kan markedsføres i importmedlemsstaten, ved f.eks. at anbringe nye mærkater affattet på importmedlemsstatens sprog på den originale ydre eller indre emballage [...]« [35].

35. Tilsvarende i Loendersloot-dommen:

»[...] den, der foretager ometiketteringen, skal tage midler i brug, som gør parallelhandelen gennemførlig, men samtidig gør mindst muligt indgreb i varemærkerettens særlige genstand. Når de oplysninger, der findes på de originale etiketter, er i overensstemmelse med de gældende etiketteringsregler i bestemmelsesmedlemsstaten, men reglerne kræver yderligere oplysninger, er det således ikke nødvendigt at fjerne og genanbringe eller udskifte de originale etiketter, da det kan være tilstrækkeligt at anbringe et almindeligt selvklæbende mærkat med de supplerende oplysninger på de pågældende flasker« [36].

36. Selv om disse udtalelser fra Domstolen ikke udtrykkeligt besvarer spørgsmålet, om anbringelse af nye etiketter udgør »ompakning« i sammenhæng med Domstolens praksis vedrørende artikel 30 EF, antyder de kraftigt, at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig ometikettering. De indebærer derfor logisk, at det ikke udgør ompakning.

37. Det er korrekt, at Domstolen i Phytheron-dommen [37], der gik forud for Loendersloot-dommen, udtalte, at »[den blotte] tilføjelse på etiketten af [en række erklæringer, der skal overholde importmedlemsstatens lovkrav] ikke udgør en skellig grund i den betydning, hvori udtrykket er anvendt i varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, såfremt den således ændrede etiket ikke udelader visse vigtige oplysninger eller ikke indeholder urigtige oplysninger eller ikke fremtræder på en sådan måde, at den kan skade varemærkets og dets indehavers omdømme (jf. ovennævnte dom i sagen

35 — Præmis 55.

36 — Præmis 46.

37 — Dom af 20.3.1997, sag C-352/95, Phytheron International, Sml. I, s. 1729.

Bristol-Myers Squibb m.fl., præmis 65, 75 og 76)« [38].

38. Det fremgår klart af Domstolens reference til Bristol-Myers Squibb-dommen i ovennævnte citat, at forbeholdet vedrørende oplysninger er en henvisning til den anden BMS-betingelse, nemlig at ompakningen ikke må berøre produktets originale tilstand. Selv om det kan forekomme overraskende, gav Domstolen i Bristol-Myers Squibb-dommen udtryk for det synspunkt, at ved lægemidler kan angivelse af inadækvate oplysninger »indirekte berøre« produktets originale tilstand. Om dette er tilfældet, er et faktisk spørgsmål, der skal afgøres af den nationale ret [39]. Phytheron-dommen peger derfor i retning af, at den anden og den fjerde (ikke skadelig for omdømmet) BMS-betingelse finder anvendelse på ometikettering. I selve Bristol-Myers Squibb-dommen blev det dog godtaget, at den anden betingelse ikke var krænket ved ometikettering af den *indre* emballage [40]. Man kan derfor så meget desto mere antage, at ometikettering af den *ydre* emballage, således som de sagsøgte har gjort i denne sag, ikke tilsidesætter denne betingelse. Endvidere vedrørte Phytheron-dommen ikke lægemidler. Jeg hælder derfor ikke til at anvende Phytheron-dommen som grundlag for den påstand, at den anden BMS-betingelse finder anvendelse på ometikettering.

39. Da der er indbyrdes modstridende angivelser i nyere retspraksis (som illustreret ved det forhold, at både sagsøgerne og de sagsøgte har påberåbt sig Loendersloot-dommen og Boehringer I-dommen), forekommer det mig, at svaret skal findes under henvisning til grundlæggende principper.

40. Dommen i sagen Hoffmann-La Roche [41], hvori BMS-betingelserne oprindeligt blev opstillet, henviser til indehaverens ret til at modsætte sig enhver brug af varemærket, som kan skade oprindelsesgarantien [42]. Uanset hvordan Domstolen historisk har vurderet de risici, der er forbundet med at udskifte den ydre emballage, forekommer den ometikettering, der er omtvistet i denne sag, mig ikke at udgøre en sådan brug af varemærket. Varemærket anbringes på ægte varer, uden at der er nogen risiko for, at selve produktets originale tilstand berøres. Dette synspunkt finder støtte i de faktiske omstændigheder, High Court fastslog, og som blev stadfæstet under appelsagen af den forelæggende ret. Efter min opfattelse finder BMS-betingelserne ikke anvendelse, når der ikke er nogen risiko for, at oprindelsesgarantien skades, således som det er tilfældet, når der anbrin-

38 — Præmis 23.
39 — Jf. præmis 65 og 66.
40 — Jf. præmis 64.
41 — Nævnt ovenfor i fodnote 10.
42 — Præmis 7.

ges en yderligere ydre etiket på den originale ydre emballage, mens den indre originale emballage bibeholdes [43].

41. Denne synsmåde afspejler efter min opfattelse bedst den rette ligevægt mellem det grundlæggende princip i traktaten om de frie varebevægelser og varemærkeindehaveres rettigheder i forbindelse med parallelimport. Når der ikke er nogen risiko for oprindelsesgarantien, således som den er defineret af Domstolen, skal de frie varebevægelser have forrang. Hvis en varemærkeindehaver på grundlag af de faktiske omstændigheder kan bevise, at ometikettering risikerer at skade den således forståede oprindelsesgaranti, vil varemærkeindehaverens rettigheder undtagelsesvist som en fravigelse fra de frie varebevægelser kunne gives forrang. Dette følger af Domstolens definitioner af et varemærkes hovedrettigheder og særlige genstand.

42. Jeg konkluderer derfor vedrørende spørgsmål 2, a), at BMS-betingelserne ikke finder anvendelse, når en parallelimportør i en medlemsstat markedsfører et lægemiddel, der er indført fra en anden medlemsstat i sin originale indre og ydre emballage, hvorpå parallelimportøren har anbragt en yderligere ydre etiket, der er påtrykt en tekst på importmedlemsstatens sprog. Da jeg er nået til denne konklusion, opstår spørgsmål 2, b)-e), ikke.

Finder kravet om, at ompakning er nødvendig, kun anvendelse på selve ompakningen eller tillige på den nærmere fremgangsmåde og form for ompakning, og i så fald hvorledes?

43. Dette spørgsmål [44] er rejst, fordi High Court i den anden dom udtalte, at nødvendighedskriteriet ikke kun fandt anvendelse på ompakning som sådan, men ligeledes på detaljerne ved ompakningsmåden. High Court konkluderede derfor, at ompakning skulle være så lidet påtrængende i relation til varemærket som muligt. Den forelæggende ret er enig i denne analyse.

44. Sagsøgerne, der atter har henvist til Boehringer I-dommen og Loendersloot-

43 — Således som det lægges til grund i spørgsmålets formulering.

44 — Spørgsmål 1, b). [Spørgsmål 1, a), vil blive behandlet nedenfor, punkt 81-99.]

dommen [45], har gjort gældende, at nødvendighedskriteriet finder anvendelse på den nærmere fremgangsmåde og form for ompakning [46]. De sagsøgte og Kommissionen, der også henviser til disse sager, er af den modsatte opfattelse.

45. Spørgsmålet om nødvendighed er i det væsentlige rejst på grund af High Courts opfattelse af, at Domstolens praksis vedrørende ompakning opstiller en »uigendrivelig retlig fiktion«, hvorefter det, selv hvor (således som fastslået i tvisten i hovedsagen) den pågældende ompakning ikke berører og ikke kan berøre varernes kvalitet og ikke har nogen reelle skadelige virkninger på varemærkets funktion som en oprindelsesangivelse, må formodes, at den særlige genstand skades eller berøres. Denne udtalelse følger af Domstolens udtalelse i Boehringer I-dommen om, at »det [er] ompakningen af lægemidler, forsynet med varemærket, der i sig selv er til skade for det særlige formål med varemærkeretten, og det er ikke nødvendigt i den forbindelse at foretage en vurdering af, hvilke konkrete virkninger parallelimportørens ompakning har haft« [47].

46. Denne udtalelse var faktisk en sammenfatning af dommen i Hoffmann-La Roche-sagen [48]. Jeg er dog ikke overbevist om, at denne sammenfatning er helt korrekt. Det, Domstolen faktisk sagde i dommen i Hoffmann-La Roche-sagen, var, at denne garanti for oprindelsen indebærer, at forbrugeren kan være sikker på, at en mærkevare ikke har været genstand for et indgreb, som er foretaget af en tredjemand, og »hvorved varens originale tilstand er berørt« [49]. Dette antyder, at en nærmere fremgangsmåde og form for ompakning, der *kun berører den ydre emballage*, ikke skader oprindelsesgarantien.

47. Som jeg endvidere allerede har anført [50], er det ikke min opfattelse, at begrebet »[varernes] tilstand er ændret eller forringet« (ordlyden af varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, som afspejler betingelserne i dommen i sagen Hoffmann-La Roche) skal fortolkes bredt.

48. I forarbejderne [51] anføres også, at Kommissionen oprindeligt ønskede, at nødven-

45 — Nævnt ovenfor i fodnote 3, præmis 46.

46 — Det er måske værd at bemærke, at spørgsmålet er begrænset til ændringer af den ydre emballage. Sagsøgernes forsøg på en analogi med markedsføring af varemærkede biler i Kina (som Kommissionen under retsmødet beskrev som »rent ud sagt fjollet«) forekommer derfor ikke mig at være særlig nyttig. Om noget, svækker eksemplet med markedsføring af biler faktisk sagsøgernes standpunkt, eftersom forhandlere ofte cobrander ved f.eks. at sikre, at deres navn er på nummerpladerne eller andetsteds på bilen.

47 — Præmis 30.

48 — Nævnt ovenfor i fodnote 10.

49 — Præmis 7. Domstolen fortsatte (i præmis 9-12) med at udvikle forløberen for det, der er blevet til nødvendighedskriteriet, og berørte kort det, som nu er BMS-betingelserne.

50 — Punkt 13 ovenfor.

51 — Jf. begrundelsen for forslaget til Rådets første direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (KOM(80) 635 endelig, 19.11.1980), bemærkningerne til artikel 6.

dighedskravet skulle finde anvendelse på ompakning, og tilsigtede, at parallelimportøren skulle have en vis frihedsgrad til den nærmere ompakning, *hvis* han opfyldte de krav, der var opstillet i Hoffmann-La Roche-dommen [52]. Der er intet, der antyder, at dette ønske ikke overlevede lovgivningsprocessen.

49. Den forelæggende ret og de sagsøgte har argumenteret for, at EFTA-Domstolens dom i sagen Paranova mod Merck [53] støtter det synspunkt, at nødvendighedsbetingelsen kun finder anvendelse på ompakningen og ikke på den nærmere fremgangsmåde og form herfor. Jeg er ikke overbevist om, at den dom er helt så klar som påstået, men den er bestemt relevant.

50. I den sag blev EFTA-Domstolen bl.a. spurgt, om nødvendighedskriteriet, som Domstolen anvendte ved fortolkningen af »skellig grund« i artikel 7, stk. 2's forstand, også fandt anvendelse på emballagens nærmere udformning, eller om emballagens nærmere udformning kun skulle bedømmes på grundlag af den betingelse, at ompakningen ikke må skade varemærkeindehaverens eller varemærkets omdømme.

51. EFTA-Domstolen gennemgik Domstolens praksis, herunder navnlig BMS-betingelserne. EFTA-Domstolen fandt, at det på grundlag af den første betingelse »skal fastslås, om parallelimportøren har ret til at ompakke produktet og genanbringe producentens varemærke, mens de andre kriterier afgør betingelserne for udøvelsen af denne ret med henblik på at beskytte varemærkeindehaverens berettigede interesser«. EFTA-Domstolen udtalte under henvisning til Bristol-Myers Squibb-dommen, dommen i Merck, Sharpe & Dohme-sagen [54], Boehringer I-dommen og dommen i Upjohn-sagen [55], at »[v]ed at tillade parallelimport og ompakning forsøger man at sikre de frie varebevægelser. [...] Parallelimportørens ret til at ompakke er med andre ord berettiget, fordi det er et væsentligt bidrag til at overvinde opdelingen af EØS-markedet gennem de nationale grænser. Det er på denne baggrund, at Domstolen [har] fastlagt nødvendighedskriteriet [...] Det følger heraf, at [kriteriet] er af betydning for spørgsmålet, om parallelimportøren har ret til ompakning som sådan, hvor varemærkeindehaverens adfærd og faktiske eller retlige handelshin-

52 — Jf. Pfizer-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 34, hvor parallelimportøren nøje fulgte kravene i dommen i sagen Hoffmann-La Roche, og hvor Domstolen tillod hans fremgangsmåde.

53 — Dom af 8.7.2003, sag E-3/02, Paranova mod Merck, ETMR 2004, s. 1.

54 — Domstolens dom af 23.4.2002, sag C-443/99, Sml. I, s. 3703.

55 — Nævnt ovenfor i fodnote 31.

dringer hindrer effektiv adgang til markedet i importstaten. Når [...] retten til ompakning er utvivlsom, og parallelimportøren ved at udøve denne ret har opnået effektiv adgang til markedet, kan nødvendighedskravet ikke være afgørende ved fortolkningen af begrebet »skellig grund« i direktivets artikel 7, stk. 2. [...] Et krav om, at parallelimportørens adfærd, efter at han har fået adgang til markedet, skal opfylde nødvendighedskravet, navnlig for så vidt angår hans strategi for præsentation af produktet, såsom reklame eller udformning af emballage, vil indebære en uforholdsmæssig begrænsning af de frie varebevægelser« [56].

52. Denne argumentation forekommer mig korrekt. BMS-betingelsernes system (og bestemt også opbygningen af de oprindelige betingelser, der blev opstillet i Hoffmann-La Roche-dommen) er også i overensstemmelse med denne analyse. Den finder ydermere støtte i Domstolens dom i Upjohn-sagen [57], hvori Domstolen udtalte, at »[d]enne nødvendighedsbetingelse er opfyldt, såfremt [...] bestemmelser eller praksis i importmedlemsstaten er til hinder for, at den pågældende vare bringes på markedet i denne stat«.

53. Det er blevet påstået [58], at EFTA-Domstolens dom ikke lægger tilstrækkelig vægt på »varemærkeindehaverens ret til at præsentere varemærket på den måde, han ønsker«, og at dommen derfor ikke er retligt korrekt. En varemærkeindehaver har naturligvis en sådan ret, men den konsumeres, når produkterne er blevet markedsført i Fællesskabet af varemærkeindehaveren eller med hans samtykke. Dette er selve genstanden i konsumptionsprincippet, som tilsigter at sikre, at intellektuelle ejendomsrettigheder ikke anvendes til at hindre de frie varebevægelser. Efter min opfattelse skal der være meget tungtvejende årsager til at fravige dette princip.

54. Der er endvidere et vægtigt pragmatisk argument (som efter min opfattelse er mindst lige så vigtigt som retsreglernes begrebsmæssige sammenhæng) mod det synspunkt, at nødvendighedskriteriet finder anvendelse på den nærmere fremgangsmåde og form for ompakning. En sådan fortolkning lægger en uacceptabel byrde på de nationale retter, som ville blive nødt til at træffe adskillige afgørelser om trivielle detaljer ved mønstre og farver, hvilket åbenbart ikke hører til deres judicielle opgaver.

55. Jeg konkluderer derfor, at det krav, at ompakningen skal være nødvendig, kun

56 — Præmis 41-45.

57 — Nævnt ovenfor i fodnote 31, præmis 43. Selv om det citerede afsnit henviser til fjernelse og genanbringelse af varemærket snarere end ompakning mere generelt, fremgår det klart af dommens præmis 37-39, at Domstolen finder, at de to situationer skal reguleres af de samme principper.

58 — Af Eli Lilly, en af sagsøgerne.

finder anvendelse på ompakningen og ikke udstrækkes til den nærmere fremgangsmåde og form herfor.

Er den fjerde BMS-betingelse kun tilsidesat, hvis emballagen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig, eller udstrækkes den til alt, der skader varemærkets omdømme?

56. Den fjerde BMS-betingelse er, at »det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Emballagen må således ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdig«.

57. Dette spørgsmål [59] er foranlediget af de sagsøgtes anbringende om, at den fjerde BMS-betingelse er begrænset til dårlig emballage. Den forelæggende ret er uenig heri, idet den er af den opfattelse, at enhver skade på varemærkets omdømme betyder, at betingelsen ikke er opfyldt, men er tilsyneladende af den opfattelse, at svaret ikke var utvivlsomt.

58. Jeg er enig med sagsøgerne og Kommissionen i, at der ikke er nogen grund til at begrænse den fjerde BMS-betingelse til spørgsmål om emballage, der er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig. Det fremgår klart af præmis 75 til 77 i BMS-dommen, at Domstolen henviste til sådan emballage som eksempler på »inadækvat præsentation« af lægemidler, som kan skade varemærkets omdømme.

59. Domstolen har siden BMS-dommen endvidere anerkendt andre eksempler på skade på omdømme, som i princippet kunne udgøre »skellig grund« i artikel 7, stk. 2's forstand og give indehaveren ret til at modsætte sig yderligere markedsføring af varer, der er blevet markedsført i Fællesskabet af ham eller med hans samtykke [60]. I Dior-dommen [61] udtalte Domstolen således generelt, at krænkelse af varemærkets omdømme kan være skellig grund, og anførte mere specifikt, at anvendelsen af varemærket i reklamering, som alvorligt

59 — Spørgsmål 1, c).

60 — Uanset ordlyden giver artikel 7, stk. 2, ikke i sig selv en søgsmålsret. Den varemærkeindehaver, der ønsker at modsætte sig en påstået krænkelse, skal stadig gå frem efter direktivets artikel 5, stk. 1, jf. ovenfor punkt 19.

61 — Dom af 4.11.997, sag C-337/95, Parfums Christian Dior. Sml. I, s. 6013, præmis 43 og 46.

skader varemærkets omdømme, kan være skellig grund. I BMW-dommen [62] udtalte Domstolen, at det kan udgøre en skellig grund, at mærket anvendes i forhandlerens reklame på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren.

Skader visse (specifikke) ompakningsmåder nødvendigvis et varemærkes omdømme, eller er skaden på omdømmet et faktisk spørgsmål?

60. De sagsøgte har efter min opfattelse ikke drøftet denne retspraksis overbevisende. De har støttet sig til tilføjelsen af ordet »således« [63] i den fjerde BMS-betingelse og påstået, at det kun er, når emballagen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig, at den fjerde betingelse er tilsidesat. Ordet »således« er en farligt tynd tråd at hænge denne fortolkning i. Under alle omstændigheder kan det ligeledes betyde »eksempelvis« og dermed støtte det modsatte synspunkt.

62. Den nationale ret har med dette spørgsmål [64] spurgt, om det nødvendigvis skader et varemærkes omdømme, hvis i) varemærket ikke er anbragt på den nye ydre æske (»debranding«), eller ii) parallelimportøren enten anbringer sit eget logo eller firmadesign eller udstyr, eller han anvender et udstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den nye ydre æske (»co-branding«), eller om skaden på omdømmet er et faktisk spørgsmål.

61. Jeg konkluderer derfor, at den fjerde BMS-betingelse ikke er begrænset til emballage, der er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig. Det afgørende spørgsmål er, om der er alvorlig risiko for, at varemærkets omdømme vil lide skade.

63. Som forklaret ovenfor var High Court i den anden dom af den opfattelse, at enhver ompakning skal formodes at skade vare-

62 — Dom af 23.2.1999, sag C-63/97, Sml. I, s. 905, præmis 51.

63 — »Thus« i den engelske tekst og »ainsi« i den franske tekst.

64 — Spørgsmål 1, d).

mærkets omdømme. Den forelæggende ret er uenig heri. Den har anført, at der i nogle tilfælde af co-branding kan være sådan skade, f.eks. hvis den skaber den opfattelse, at indehaveren af det tilføjede mærke ved co-branding er producent, eller at importøren og producenten har en form for joint venture. Dette er imidlertid ikke tilfældet i den foreliggende sag. Hvad angår de-branding har den forelæggende ret heller ikke set nogen skade på omdømmet: En varemærkeindehaver har ingen ret til at pålægge efterfølgende forhandlere at bevare hans varemærke på produktet.

64. Sagsøgerne har gjort gældende, at de-branding og co-branding begge i sig selv er skadelige for varemærkets omdømme. De sagsøgte har gjort gældende, at de-branding slet ikke er en krænkelse, da det ikke udgør »brug« af varemærket i artikel 5, stk. 1's forstand. Hvad angår co-branding er der intet i BMS-dommen, der tyder på, at en parallelimportørs benyttelse af sit eget firmadesign for emballagen kan skade varemærkets omdømme [65]. Kommissionen har gjort gældende, at selv om enhver af de antagne omstændigheder i princippet kan skade et varemærkes omdømme, skal den nationale ret i hver sag foretage en detaljeret faktisk vurdering for at afgøre, om den faktisk gør det.

65. Jeg er enig i Kommissionens stillingtagen. Det er åbenbart (jf. punkt 58 og 59 ovenfor), at både inadækvat præsentation af varemærket og ukorrekt antydning af en erhvervsmæssig forbindelse med varemærkeindehaveren i princippet kan skade varemærkets omdømme (selv om det også fremgår klart af Dior-dommen, at kun alvorlig skade på omdømmet kan være skellig grund i artikel 7, stk. 2's forstand [66]). Domstolen bekræftede i BMW-dommen, at spørgsmålet om, hvorvidt en reklame kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, er et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag [67]. Det forekommer mig, at den samme logik skal anvendes på andre omstændigheder, som kan være »skellig grund« i artikel 7, stk. 2's forstand. Om en given omstændighed (såsom skade på omdømmet) i princippet kan være »skellig grund«, er et retligt spørgsmål, men om denne omstændighed

65 — Jf. også Pfizer-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 34.

66 — Præmis 46.

67 — Præmis 55.

foreligger i en given sag, er et faktisk spørgsmål.

66. Jeg konkluderer derfor, at både inadækvat præsentation og ukorrekt antydning af, at der er en erhvervsmæssig forbindelse, i princippet kan skade et varemærkes omdømme. Om særlige former for ompakning forvolder sådan skade, og om skaden er tilstrækkeligt alvorlig til at være »skellig grund« i direktivets artikel 7, stk. 2's forstand, er et faktisk spørgsmål, der skal afgøres af den nationale ret.

Hvad er virkningen af, at der ikke gives underretning som krævet i den femte BMS-betingelse?

67. Den femte BMS-betingelse kræver, at importøren, forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, underretter varemærkeindehaveren herom og efter dennes anmodning leverer en prøve heraf.

68. I Boehringer I-dommen udtalte Domstolen, at hvis parallelimportøren ikke selv opfylder kravet om forudgående underretning, kan varemærkeindehaveren modsætte sig markedsføringen af det ompakkede produkt, og at det i tilfælde af tvister herom tilkommer den nationale ret under hensyn til alle de relevante omstændigheder at tage stilling til, om varemærkeindehaveren har fået en rimelig frist til at reagere på den påtænkte ompakning. Domstolen foreslog »rent vejledende«, at femten hverdage anses for en rimelig periode [68].

69. High Court var i den anden dom af den opfattelse, at det ikke fremgik klart af Boehringer I-dommen, hvad der er et passende retsmiddel, når importøren har undladt at give underretning, men har opfyldt de andre BMS-betingelser. Den forelæggende ret har derfor spurgt [69], forudsat at denne faktiske situation foreligger, a) om importøren krænker ved enhver efterfølgende import, eller kun indtil indehaveren er blevet opmærksom på produktet, og underretningsperioden er udløbet, b) om indehaveren er berettiget til at gøre krav på erstatning eller godtgørelse på samme grundlag, som hvis varerne havde været forfalskede, c) om proportionalitetsprincippet finder anvendelse på anvendelsen af

68 — Domskonklusionen og præmis 67.

69 — Spørgsmål 3.

sådanne retsmidler, og d) hvis ikke, på hvilket grundlag erstatningen da skal fastsættes.

70. Sagsøgerne har gjort gældende, at enhver handling, der ligger efter en undladelse af at give underretning, er en krænkelse, uanset indehaverens kendskab, eftersom enhver handling vildleder forbrugerne hvad angår produktets oprindelse. Der skal fastsættes retsmidler i henhold til national ret. De sagsøgte har gjort gældende, at indehaveren først er berettiget til at opnå afhjælpning, når der er forløbet femten dage efter, at han faktisk er blevet opmærksom på den pågældende emballage, uanset på hvilken måde. Proportionalitetsprincippet finder anvendelse på retsmidler såvel som på materielle foranstaltninger. Kommissionen er enig med sagsøgerne i, at spørgsmål 3, a), allerede er blevet besvaret ved den nationale rets første alternativ, jf. Boehringer I-dommen. Godtgørelse skal fastsættes i overensstemmelse med nationale principper vedrørende økonomisk godtgørelse, forudsat at de er forenelige med fællesskabsretten og international ret, navnlig at de er i overensstemmelse med principperne om ækvivalens, effektivitet og proportionalitet.

71. Den forelæggende ret har med rette fremhævet, at kravet om underretning ikke synes at have hjemmel i traktaten. Det blev indført med dommen i sagen Hoffmann-La Roche på det grundlag, at det mindskede risikoen for, at forbrugerne blev vildledt hvad angår produktets oprindelse [70]. Denne begrundelse blev yderligere udviklet i Bristol-Myers Squibb-dommen, hvor Domstolen forklarede, at kravet om underretning sammen med muligheden (der blev indført i den dom) for, at varemærkeindehaveren kunne anmode om et eksemplar af det ompakkede produkt, gør det muligt for indehaveren at kontrollere, at ompakningen ikke berører produktets oprindelige tilstand, og at præsentationsmåden efter ompakningen ikke kan skade varemærkets omdømme. Betingelsen sætter endvidere varemærkeindehaveren i stand til bedre at beskytte sig mod forfalskninger [71].

72. Kravet er derfor i modsætning til de første fire BMS-krav, der kan beskrives som materielle, efter sin art et krav vedrørende fremgangsmåden. Det følger derfor efter min opfattelse heraf, at en tilsidesættelse af kravet om underretning bør udløse en sanktion, der er forskellig fra de sanktioner, der finder anvendelse, hvis de andre, materielle BMS-betingelser er tilsidesat.

70 — Præmis 12.

71 — Præmis 78, der blev gentaget i Boehringer I-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 2, præmis 61. Jf. også Loendersloot-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 3, præmis 49.

73. Dette er ikke for at mindske betydningen af kravet om underretning. Det vedrører måske nok i det væsentlige fremgangsmåden, men det er ikke desto mindre en vigtig beskyttelse af varemærkeindehaveren. En undladelse af at give underretning er ikke ligegyldig.

74. Det kan også være værd at fremhæve, at en undladelse af at give underretning vil være bevidst, med undtagelse af meget sjældne tilfælde. Parallelimportøren ved, hvem varemærkeindehaveren er, og hvordan man kommer i kontakt med ham. Som bemærket i generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse i Boehringer I-sagen, er kravet om underretning »simpelt at anvende og simpelt at opfylde, og bidrager således til en ensartet anvendelse af fællesskabsretten« [72].

75. Man kan forestille sig to scenarier: ingen (eller utilstrækkelig) underretning, men opfyldelse af de første fire BMS-betingelser, og ingen (eller utilstrækkelig) underretning, men ingen opfyldelse af en eller flere af de første fire BMS-betingelser.

76. I det første af disse scenarier, som danner grundlag for den forelæggende rets spørgsmål, forekommer det mig, at det ville være uforholdsmæssigt at sanktionere parallelimportøren for at undlade at give underretning lige så strengt, som hvis han ud over at have undladt at give underretning også havde tilsidesat en eller flere af de materielle betingelser. En sanktion er ikke desto mindre på sin plads, fordi — således som ovenfor forklaret — underretningen er et væsentligt krav vedrørende fremgangsmåden, og ved at undlade at give underretning har parallelimportøren (bevidst) frataget varemærkeindehaveren muligheden for at gennemføre den forudgående kontrol, som fællesskabsretten giver ham ret til. Sanktionen skal således være effektiv og præventiv. Den skal dog ikke være lig med den sanktion, der skal anvendes, hvis de materielle betingelser også er tilsidesat, da det ville være uforholdsmæssigt.

77. De sagsøgte har udtrykt bekymring over, at varemærkeindehaveren, efter at han ad anden vej er blevet opmærksom på det ompakkede produkt, bevidst kan forsinke anlæggelsen af en sag med henblik på at forøge den økonomiske erstatning for krænkelsen. Dette ville efter min opfattelse også være uforholdsmæssigt, og faktisk ville det være urimeligt, hvis varemærkeindehaveren på en sådan måde kunne drage fordel af sin egen nølen.

78. Da parallelimportøren (faktisk) udøver fællesskabsretlige rettigheder, må sanktionen heller ikke forskelsbehandle ham, fordi han udøver fællesskabsretlige rettigheder snarere

72 — Punkt 133.

end rettigheder i henhold til national ret, og sanktionen må ikke gøre det praktisk umuligt for ham at udøve disse rettigheder.

79. Under alle omstændigheder tilkommer det den nationale ret at fastsætte en passende sanktion, som overholder disse parametre.

80. Det andet scenario, der er beskrevet ovenfor, er naturligvis hypotetisk i den foreliggende sag. Jeg omtaler det ikke desto mindre for fuldstændighedens skyld. Her er situationen væsentligt anderledes. Undladelsen af at give underretning er i sådanne tilfælde en skærpende omstændighed, fordi den gør det vanskeligere for varemærkeindehaveren at fremsætte sin retsmæssige indsigelse mod brugen af ompakning (uanset om det generelt er på det grundlag, at det ikke er nødvendigt at ompakke i det hele taget, eller konkret på det grundlag, at den konkrete ompakning ikke opfylder den anden, tredje og/eller fjerde BMS-betingelse). Hvis, hvilket er sandsynligt, undladelsen af at give underretning er bevidst, er formålet efter al sandsynlighed at gøre det muligt for parallelimportøren at få fodfæste på markedet, før varemærkeindehaveren er i stand til at håndhæve sine rettigheder. Under sådanne omstændigheder er det min opfattelse, at den nationale ret skal anvende de sædvanlige sanktioner i henhold til national ret for tilsidesættelse af de materielle betingelser, og at den skal pålægge en særskilt og yderligere sanktion for undladelsen af at give underretning.

Hvem har bevisbyrden?

81. Den forelæggende ret har spurgt [73], om importøren har bevisbyrden for, at den nye emballage overholder alle BMS-betingelserne, eller om bevisbyrden varierer fra betingelse til betingelse, og i så fald hvorledes. I sammenhæng med den fjerde BMS-betingelse (skade på omdømme) har den forelæggende ret også spurgt [74], hvem der har bevisbyrden for, at en bestemt udformning af æsken skader varemærkets omdømme, hvis (således som jeg mener det er) spørgsmålet, om en sådan udformning skader, er et faktisk spørgsmål.

82. Det er åbenbart, at de fem BMS-betingelsers virkning, og om de i praksis virker på en måde, der overholder det rette forhold mellem direktivets artikel 7, stk. 1, og artikel 7, stk. 2, afhænger væsentligt af, hvilken part der har bevisbyrden for, at betingelserne er overholdt. Den vejledning, der blev givet i Boehringer I-dommen,

73 — Spørgsmål 1, a).

74 — Spørgsmål 1, d).

nemlig at bevisbyrden er et processuelt anliggende, der afgøres af den nationale ret, så længe dette ikke resulterer i forskelsbehandling, har vist sig ikke at være tilstrækkeligt præcis, således som den foreliggende præjudicielle forelæggelse viser. Afhængigt af hvilken part, den nationale ret pålægger bevisbyrden i en bestemt medlemsstat, kan de samme faktiske omstændigheder føre til forskellige resultater i forskellige medlemsstater, hvilket resultat er i strid med den harmonisering, som direktivet tilsigter at opnå [75].

83. Det er ved fastlæggelsen af de roller, som henholdsvis fællesskabsretten og national ret spiller her, vigtigt at sondre mellem afgørelsen af, hvem der har bevisbyrden, og afgørelsen af, hvorledes denne bevisbyrde skal løftes. Jeg er enig med den forelæggende ret i, at det er hensigtsmæssigt for Domstolen over for de nationale retter at angive, hvem der har bevisbyrden for hver af de fem BMS-betingelser. Hvorledes bevisbyrden løftes for hver af disse individuelle betingelser, vedrører de nationale retsplejeregler og bevisregler.

84. Sagsøgerne har gjort gældende, at bevisbyrden for alle fem betingelser bør påhvile de sagsøgte på grund af den iboende risiko for, at varemærkeindehaverens rettigheder skades gennem ompakning.

85. De sagsøgte har fremsat to anbringender. I første række mener de, at bevisbyrden for alle fem betingelser skal ligge hos varemærkeindehaveren. En sådan fortolkning stemmer ikke overens med Domstolens dom i Bristol-Meyers Squibb-sagen [76], og jeg vil derfor ikke behandle den yderligere.

86. Subsidiært mener de sagsøgte, at bevisbyrden for hver betingelse skal placeres i henhold til, hvilken part der i det væsentlige påstår, at det pågældende spørgsmål skal besvares bekræftende (med henblik på at undgå risikoen for at skulle fremkomme med negativt bevis). De kan derfor godtage, at bevisbyrden for den første betingelse (nødvendigheden af ompakning for at markedsføre produktet), den tredje betingelse (klar identifikation af producenten og importøren) og den femte betingelse (underretning) påhviler parallelimportøren. Modsat mener de, at varemærkeindehaveren skal godtgøre,

75 — Jf. dom af 18.10.2005, sag C-405/03, Class International, Sml. I, s. 8735, præmis 73.

76 — Jf. f.eks. formuleringen af præmis 49, 50, 69, 73, 74 og 78 i Bristol-Myers Squibb-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 20.

at ompakningen ikke opfylder den anden betingelse (ingen berøring af den originale tilstand, korrekte instruktioner) eller den fjerde betingelse (præsentationsmåden ikke skadelig for varemærkets omdømme).

87. Kommissionen har gjort gældende, at det som udgangspunkt skal afgøres i henhold til de nationale retsplejeregler, hvem der har bevisbyrden for, at BMS-betingelserne er overholdt. Nationale retsplejeregler, der pålægger parallelimportøren bevisbyrden, kan dog ændres, hvis importøren kan bevise, at anvendelsen indebærer en reel risiko for opdeling af de nationale markeder [77]. I så fald påhviler bevisbyrden for hver af BMS-betingelserne den part, der mest sandsynligt har de oplysninger, der er af betydning for vurderingen af betingelsen.

88. Når man undersøger de fem BMS-betingelser, bliver det klart, at de ikke er homogene. Den første betingelse er potentielt kompleks. Afhængigt af omstændighederne kan en detaljeret analyse af de retlige og faktiske markedsforhold i importmedlemsstaten nogle gange være nødvendig for at afgøre, om ompakning er nødvendig for at give parallelimportøren mulighed for at få adgang til og faktisk sælge på markedet. Umiddelbart forekommer den anden og den fjerde betingelse at være komplekse. Efter min opfattelse kræver hver af dem imidlertid en vurdering af, hvad der i det væsentlige er et enkelt spørgsmål: indebærer det, der er gjort ved produktet for så vidt angår ompakning, en reel risiko for, at produktets originale tilstand skades (anden betingelse), og indebærer produktets nye præsentationsmåde, at der er en reel risiko for alvorlig skade på varemærkets omdømme (fjerde betingelse). Den tredje og den femte betingelse er mere ligetil.

89. Afhængigt af, hvilken betingelse der er omtvistet, kan det være mere eller mindre praktisk muligt for parallelimportøren eller varemærkeindehaveren at indsamle det nødvendige materiale for at bevise, at en bestemt betingelse er (eller ikke er) opfyldt, og derfor mere eller mindre rimeligt at pålægge ham at gøre dette for at løfte bevisbyrden.

90. Mere grundlæggende vil virkningen af at pålægge parallelimportøren bevisbyrden for alle fem betingelser være, at ligevægten flyttes længere væk fra de frie varebevægelser (det grundlæggende princip) over mod beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (undtagelsen til dette princip). Hvis

77 — Domstolens dom af 8.4.2003, sag C-244/00, Van Doren + Q, Sml. I, s. 3051, præmis 37 og 41.

man derimod pålægger varemærkeindehaveren at bevise alle fem betingelser, vil det tilsvarende gøre det vanskeligere for ham at påberåbe sig rettighederne i henhold til direktivets artikel 7, stk. 2, hvilket (som jeg allerede har anført) vil være i strid med Bristol-Myers Squibb-dommen.

91. Efter min opfattelse er begge disse muligheder derfor uacceptable, og hver betingelse skal behandles for sig.

Den første betingelse: nødvendighed

92. Domstolen anførte i Bristol-Myers Squibb-dommen, at »[b]eføjelsen, der tilkommer indehaveren af en i en medlemsstat beskyttet varemærket, til at modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter under brug af varemærket, [kun må] begrænses i det omfang, hvori den ompakning, importøren har foretaget, er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten« [78]. Det forekommer mig logisk at ligge i denne udtalelse, at parallelimportøren skal bevise nødvendigheden for at afkræfte den formodning, at varemærkeindehaveren har ret til at modsætte sig markedsføringen af ompakkede produkter. Det giver knap mening at kræve, at den person, der har retten, skal bevise, at han ikke kan udøve den på grund af omstændighederne.

93. Det forekommer mig, at parallelimportøren er den part, der mest sandsynligt har de oplysninger, der gør det muligt at løfte bevisbyrden for nødvendighed. Under sædvanlige omstændigheder vil han selv have sat sig ind i lovgivningens krav til distribution og markedsføring af lægemidler i importmedlemsstaten. Han vil være opmærksom på, hvad der kræves og på hvilket sprog for så vidt angår indlægssedlen til brug for patienterne og de produktemballagestørrelser, der rutinemæssigt udskrives på recept (eller ikke udskrives) og/eller rutinemæssigt refunderes af den sociale sikringsordning. Han har også en forretningsmæssig tilskyndelse til at udføre det nødvendige arbejde for at undersøge, om (f.eks.) patienterne i en bestemt medlemsstat er imod ometiketteret emballage [79], således at det er nødvendigt at

78 — Præmis 56.

79 — F.eks. fordi sådan emballage delvist indeholder oplysninger på et sprog, som ældre patienter ikke kender og måske nærer mistillid til, eller mere generelt fordi patienter kan antage, at der er blevet manipuleret med sådan emballage.

ompakke snarere end at ometikettere for, at produktet kan markedsføres med succes.

94. Det er derfor min opfattelse, at parallelimportøren bør have bevisbyrden for nødvendigheden.

Den anden betingelse: ingen berøring af produktets tilstand

95. Det er parallelimportøren, der bestemmer, i hvilket omfang og på hvilken måde han ompakker produktet, og hvem der skal overvåge (og dermed kontrollere) ompakningsprocessen. Han ved, at varemærkeindehaveren har ret til at »modsætte sig enhver ompakning, som er forbundet med risiko for, at den i emballagen indeholdte vare udsættes for manipulationer eller for en indflydelse, der berører dens originale tilstand« [80], og at ompakningen derfor skal finde sted »under forhold, som ikke kan berøre produktets originale tilstand« [81]. Det er således parallelimportøren, der skal vise, at det, han har valgt at gøre, og måden han har valgt at gøre det på, vil opretholde det varemærkede produkts integritet. Dette forekommer ikke mig at svare til et negativt bevis, således som de sagsøgte har gjort gældende. I sammenhæng med lægemidler har parallelimportøren naturligvis endvidere næsten med sikkerhed allerede skullet vise de relevante tilsynsmyndigheder, at hans ompakningsproces ikke indebærer nogen risiko for at skade produkternes tilstand. Domstolen har allerede forklaret [82], at i sammenhæng med den anden BMS-betingelse skal den pågældende risiko være en reel risiko i modsætning til en hypotetisk eller abstrakt risiko.

96. Efter min opfattelse har parallelimportøren derfor bevisbyrden for, at der ikke er nogen skadelige virkninger af ompakningen.

Den tredje betingelse: klar identifikation af importøren og producenten

97. Parallelimportøren både fastlægger og kontrollerer ompakningen. Han specificerer

80 — Bristol-Myers Squibb-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 20, præmis 59.

81 — Bristol-Meyers Squibb-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 20, præmis 60.

82 — Jf. Bristol-Myers Squibb-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 20, præmis 61-63.

forhold som den farve, størrelse og skrifttype, der anvendes for oplysningerne, og hvor på emballagen oplysningerne er placeret. Det er derfor parallelimportøren, der skal løfte bevisbyrden for, at både varemærkeindehaveren og parallelimportøren er klart identificeret på det ompakkede produkt.

Den fjerde betingelse: præsentationsmåde, der ikke skader omdømmet

98. Jeg har allerede anført, at den fjerde BMS-betingelse efter min opfattelse tilsidesættes, hvis det er emballagen som sådan, der medfører en alvorlig risiko for, at varemærkets omdømme vil lide skade [83]. Det følger heraf, at bevisbyrden for, at dette er tilfældet, skal pålægges varemærkeindehaveren. Han er bedst i stand til at vurdere, om ompakningen er risikofri eller medfører en risiko for, at varemærkets omdømme lider skade. Hvis det er hans opfattelse, at risikoen er alvorlig, er han bedst i stand til at fremlægge beviser for denne vurdering. Han har derfor den positive bevisbyrde for, at hans varemærkerettigheder berøres [84].

Den femte betingelse: underretning

99. Parallelimportøren kontrollerer pr. definition, om, hvornår og hvordan han underretter varemærkeindehaveren om, at han tilsigter at ompakke det varemærkede produkt og sælge det i importmedlemsstaten. Det følger heraf, at han har bevisbyrden for, at han har taget alle rimelige skridt til at give korrekt underretning [85].

83 — Punkt 61 ovenfor.

84 — Jf. Van Doren-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 77, præmis 41. Domstolen fandt, at varemærkeindehaveren under omstændigheder, hvor der er en reel risiko for afskærmning af de nationale markeder, hvis parallelimportøren har bevisbyrden for, at varerne blev markedsført i EØS af varemærkeindehaveren eller med hans samtykke, først skal bevise, at varerne oprindeligt blev markedsført uden for EØS med henblik på at påstå, at der er grebet ind i hans rettigheder i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, før parallelimportøren skal godtgøre efterfølgende markedsføring inden for EØS fra varemærkeindehaverens side eller med hans samtykke. Jf. også Class International-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 75, præmis 70-75, som illustration af Domstolens fremgangsmåde ved afgørelsen af, hvem der har bevisbyrden for, at der er grebet ind i varemærkerettighederne.

85 — Jeg anvender denne formulering, da det ikke er min opfattelse, at importøren skal straffes, hvis han har taget alle rimelige skridt til at give underretning, men underretningen af en eller anden årsag, f.eks. manglende kommunikation inden for varemærkeindehaverens organisation, ikke er nået frem til den relevante afdeling.

Forslag til afgørelse

100. På baggrund af ovenstående er det min opfattelse, at de af Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) forelagte spørgsmål skal besvares således:

»— De fem betingelser, der er opstillet i Domstolens dom af 11. juli 1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb, Sml. I, s. 3457 (»BMS-betingelserne«), finder ikke anvendelse, når en parallelimportør i en medlemsstat markedsfører et lægemiddel, der er indført fra en anden medlemsstat, i sin originale indre og ydre emballage, hvorpå parallelimportøren har anbragt en yderligere ydre etiket, der er påtrykt en tekst på importmedlemsstatens sprog.

— Kravet om, at ompakningen skal være nødvendig (den første BMS-betingelse), finder kun anvendelse på ompakningen og udstrækkes ikke til den nærmere fremgangsmåde og form herfor.

— Kravet om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme (den fjerde BMS-betingelse), er ikke begrænset til emballage, der er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig: Spørgsmålet er, om der er alvorlig risiko for, at varemærkets omdømme vil lide skade.

— Både inadækvat præsentation af varemærket og ukorrekt antydning af, at der er en erhvervsmæssig forbindelse, kan i princippet skade varemærkets omdømme. Om en bestemt form for ompakning forvolder sådan skade, og om skaden er tilstrækkeligt alvorlig til at være »skellig grund« i betydningen i artikel 7, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, er et faktisk spørgsmål, der skal afgøres af den nationale ret.

— I den situation, hvor importøren har undladt at give underretning, men har opfyldt de andre BMS-betingelser, begår han en krænkelse ved hver efterfølgende import. Det tilkommer den nationale ret at fastsætte en passende sanktion, der skal være effektiv og præventiv. Den skal også være forholdsmæssig og kan derfor ikke være lig med den sanktion, der skulle anvendes, hvis de andre BMS-betingelser også var tilsidesat.

— Parallelimportøren har bevisbyrden for, at den første, anden, tredje og femte BMS-betingelse er opfyldt. Varemærkeindehaveren har bevisbyrden for, at varemærkets eller hans eget omdømme lider alvorlig skade.«