# FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS

fremsat den 19. november 1998 *

1. Er en parallelimportør efter fællesskabsretten berettiget til at benytte det varemærke, som varemærkeindehaveren anvender i importstaten for identiske varer, selv om varemærket er forskelligt fra det varemærke, under hvilket de pågældende varer er blevet markedsført af varemærkeindehaveren i eksportstaten? Dette er i det væsentlige det spørgsmål, der er forelagt af Sø- og Handelsretten.

## De faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne i hovedsagen

2. Upjohn-koncernen markedsfører clindamycin, som er et antibiotikum, i forskellige former inden for Fællesskabet. Navnet »Dalacin C« bruges i alle medlemsstater undtagen Danmark, Tyskland og Spanien, hvor »Dalacin« benyttes, og Frankrig, hvor »Dalacine« anvendes. Paranova A/S, som er et dansk selskab i Paranova-koncernen, har købt clindamycin-produkter (kapsler og injektionsvæske) i Frankrig og Grækenland og har efter ompakning markedsført dem under navnet Dalacin i Danmark, hvor Upjohn SA, Danmark, som er den danske filial af et datterselskab af Upjohn i Belgien [1], markedsfører dem under varemærket Dalacin.

3. Ballerup Fogedret tog ikke Upjohn's anmodning til følge om et forbud mod, at Paranova markedsfører produkterne som Dalacin i Danmark. Denne afgørelse blev ændret af Østre Landsret efter kære. Under justifikationssagen har Sø- og Handelsretten forelagt følgende spørgsmål for Domstolen.

»1. Er artikel 7 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og/eller EF-traktatens artikel 30 og 36 til hinder for, at en varemærkeindehaver påberåber sig sin ret i henhold til national varemærkeret som grundlag for en indsigelse mod, at en tredjemand indkøber et lægemiddel i en medlemsstat, ompakker dette til egne pakninger, hvorpå han anbringer et varemærkeindehaveren tilhørende varemærke X, og bringer dette på markedet i en anden medlemsstat, når det pågældende læge-

* Originalsprog: engelsk.

1 — Siden sagen blev anlagt, har »Upjohn SA« skiftet navn til »Pharmacia & Upjohn SA«.

middel af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke er bragt på markedet i indkøbsmedlemsstaten under varemærket Y, og når et identisk lægemiddel af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke markedsføres i den nævnte anden medlemsstat under varemærket X?

2. Har det nogen betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, om varemærkeindehaverens anvendelse af forskellige varemærker i importørens indkøbsland henholdsvis importørens afsætningsland skyldes subjektive omstændigheder hos varemærkeindehaveren? I bekræftende fald ønskes oplyst, om importøren skal føre bevis for, at anvendelsen af forskellige varemærker har eller har haft til formål at foretage en kunstig opdeling af markederne (jf. herved Domstolens dom af 10.10.1978, sag 3/78, Centrafarm mod American Home Products)?

3. Har det nogen betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, om varemærkeindehaverens anvendelse af forskellige varemærker i importørens indkøbsland henholdsvis importørens afsætningsland skyldes objektive omstændigheder, som varemærkeindehaveren ikke har indflydelse på, herunder særligt krav fra nationale sundhedsmyndigheder eller tredjemands varemærkerettigheder?«

4. Der er afgivet skriftlige og mundtlige indlæg af Upjohn, Paranova, den nederlandske regering og Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen.

**De relevante fællesskabsbestemmelser**

5. Den nationale ret henviser i spørgsmålene til artikel 7 i varemærkedirektivet[2] og/eller artikel 30 og 36 i EF-traktaten.

6. Traktatens artikel 30 forbyder kvantitative indførselsrestriktioner i samhandelen mellem medlemsstaterne såvel som foranstaltninger med tilsvarende virkning. Ifølge traktatens artikel 36, første punktum, er artikel 30 ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner, der er begrundet i hensynet til beskyttelse af industriel eller kommerciel ejendomsret. Det fastslås dernæst i artikel 36, andet punktum, at disse forbud eller restriktioner hverken må udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

2 — Rådets første direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, EFT 1989 L 40, s. 1.

7. Det er klart, at såfremt en varemærkeindehaver er berettiget til at anvende sit varemærke til at forhindre indførsel og salg af varer, der er lovligt markedsført i en anden medlemsstat, vil dette udgøre en kvantitativ restriktion eller en foranstaltning med tilsvarende virkning i artikel 30's forstand. Det må derfor — idet jeg lægger til grund, at traktatens bestemmelser om de frie varebevægelser skal anvendes — undersøges, hvorvidt en sådan foranstaltning er begrundet i hensynet til beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

8. I en række tidligere sager vedrørende anvendelsen af artikel 36 i forbindelse med industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder udformede Domstolen det princip — under betegnelsen konsumption af rettigheder — at indehaveren af en sådan ret (herunder et varemærke) ikke kan støtte ret på den for at hindre indførsel og salg af varer, som er blevet bragt på markedet med hans samtykke i en anden medlemsstat [3].

9. Dette princip er fastslået i direktivets artikel 7, der bestemmer følgende:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke.

2. Stk. 1 finder ikke 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.«

10. Spørgsmålet om, hvorvidt det er direktivet eller traktaten, der finder anvendelse i denne sag, som vedrører varer, der er bragt på markedet under tre varemærker, som er forskellige, om end de ligner hinanden meget, er blevet behandlet i indlæggene fra Paranova, den nederlandske regering og Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen.

11. Paranova har gjort gældende, at direktivets artikel 7, stk. 1, finder anvendelse, såfremt en varemærkeindehaver i forskellige medlemsstater anvender en række varemærker med mindre forskelle i stavemåde for terapeutisk identiske lægemidler. Ifølge Paranova vil en vid fortolkning af artikel 7 være i overensstemmelse med det grundlæggende princip om de frie varebevægelser og med det indre markeds funktion, som begge er hensyn, der ligger til grund for direktivet [4]. Efter selskabets opfattelse kan nærværende sag således afgøres på grundlag af artikel 7, stk. 1, og Domstolens ældre afgørelser på grundlag af traktatens bestemmelser er irrelevante.

3 — Se de i punkt 22 nævnte sager.

4 — Jf. første og tredje betragtning i præamblen.

12. Den nederlandske regering, Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen er samstemmende af den opfattelse, at resultatet i denne sag vil blive det samme, hvad enten den bedømmes efter traktaten eller direktivets artikel 7.

13. Den nederlandske regering finder, at det tilkommer den nationale ret at afgøre, om spørgsmålene skal besvares på grundlag af varemærkedirektivets artikel 7 eller traktatens artikel 36, og har herved henvist til Domstolens afgørelse i Loendersloot-dommen [5].

14. Det Forenede Kongerige har anført, at selv om varemærkeindehaveren i denne sag antages at have udtømt sine rettigheder i direktivets artikel 7, stk. 1's forstand, kan han muligvis modsætte sig fortsat markedsføring af varerne med hjemmel i artikel 7, stk. 2: Domstolen har i Bristol-Myers Squibb-dommen [6] fastslået, at dens praksis vedrørende artikel 36 skal anvendes som grundlag for fastlæggelsen af omfanget af varemærkeindehaverens rettigheder i medfør af artikel 7, stk. 2.

15. Kommissionen har anført, at mens den er enig i, at spørgsmålet ikke har den store praktiske betydning, eftersom resultatet vil blive det samme, bør afgørelsen i sagen træffes på grundlag af traktaten og ikke direktivet: Spørgsmålet er ikke utvivlsomt, men efter Kommissionens opfattelse finder artikel 7 kun anvendelse, såfremt produkterne markedsføres under et identisk varemærke.

16. Denne opfattelse er formentlig for snæver. Jeg mener, at der er en vis styrke i de synspunkter, som Det Forenede Kongeriges regering fremførte i retsmødet. Det Forenede Kongerige anførte, at ordet »varemærke« ikke nødvendigvis anvendes i en snæver sproglig forstand i alle direktivets bestemmelser, og henviste som illustration til artikel 10, stk. 2, litra a), som i visse situationer (følgerne af, at indehaveren ikke har gjort brug af varemærket) sidestiller »brug af varemærket i en form, der kun [afviger] ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg« med brug af mærket selv. Det Forenede Kongerige gjorde mere generelt gældende, at der principielt i det mindste ikke er nogen gyldig grund til, at mærker, som udviser stor lighed, holdes uden for anvendelsesområdet for artikel 7: Man ville herved begrænse denne bestemmelse på en måde, der ikke anvendes som begrænsning for andre bestemmelser i direktivet, f.eks. bestemmelsen vedrørende forveksling [artikel 5, stk. 1, litra b)].

17. Det er klart, at svaret på de forelagte spørgsmål under alle omstændigheder vil blive det samme, hvad enten problemet undersøges på grundlag af traktatens bestemmelser eller artikel 7. Hvis sagen

5 — Dom af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 18.

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

klart er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 7, er det rigtigt, at det kun er direktivet, der finder anvendelse [7]. Der er imidlertid efter min mening ingen begrundelse for at antage, at de principper, som Domstolen har fastslået i sin praksis vedrørende artikel 30 og 36, er blevet påvirket af direktivet med hensyn til dette problem: Domstolen har tværtimod fast antaget, at traktatens artikel 36 og direktivets artikel 7 skal fortolkes på samme måde [8]. Dette standpunkt illustreres endvidere af den omstændighed, at Domstolen i sin nyeste principielle afgørelse, der blev truffet i tre særskilte domme, som blev afsagt samme dag i sager vedrørende nært beslægtede spørgsmål, kom til det samme resultat på grundlag af det samme ræsonnement i den ene sag på basis af artikel 7, som fortolket i lyset af artikel 36 [9] og i de to andre sager (hvor direktivet ikke var relevant) på basis af artikel 36 [10]. I den foreliggende sag kan det muligvis være tilstrækkeligt at give et svar på basis af begge bestemmelser på samme måde.

## Domstolens praksis

18. Det spørgsmål, der foreligger for Domstolen i denne sag, vedrører omfanget af varemærkeindehaverens rettigheder, når en parallelimportør anbringer det varemærke, som indehaveren benytter i importstaten, men som er forskelligt fra det, som indehaveren bruger i eksportstaten. Dette spørgsmål har Domstolen taget stilling til i American Home Products-dommen [11]. I den sag fastslog Domstolen, at selv om varemærkeindehaveren som udgangspunkt har ret til at modsætte sig, at den importerede vare bringes i omsætning under sådanne omstændigheder, ville det udgøre en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne i strid med artikel 36, at indehaveren modsætter sig importørens foranstaltning, såfremt varemærkeindehaverens praksis med at anvende forskellige varemærker for samme produkt følges i den hensigt at opdele markederne kunstigt [12].

19. Upjohn har anført, at selskabets beslutning om at give sine produkter forskellige navne ikke blev taget med henblik på at undgå parallelimport og således opdele markederne, men fordi selskabets oprindelige plan om at anvende det samme navn for produktet inden for hele Fællesskabet ikke kunne gennemføres på grund af en konflikt med et andet varemærke. Upjohn måtte derfor tilføje det efterstillede »C« i de fleste medlemsstater; dette ville imidlertid have været ulovligt i Danmark på grund af den mulige vildledende associering med vitamin C. Det er blevet anført, at stavemåden blev ændret til »Dalacine« i Frankrig for at tilnærme udtalen af ordet på fransk til den engelske udtale af »Dalacin«.

20. Det fremgår klart af forelæggelseskendelsen, at den nationale rets anmodning om

7 — Bristol-Myers Squibb-dommen, fodnote 6, præmis 25 og 26, og dom af 20.3.1997, sag C-352/95, Phytheron International, Sml. I, s. 1729, præmis 17.

8 — Bristol-Myers Squibb-dommen, fodnote 6, præmis 40, dom af 11.7.1996, forenede sager C-71/94, C-72/94 og C-73/94, Eurim-Pharm, Sml. I, s. 3603, præmis 27, af 11.7.1996, sag C-232/94, MPA Pharma, Sml. I, s. 3671, præmis 13, af 4.11.1997, sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013, præmis 53, og Loendersloot-dommen, fodnote 5, præmis 18.

9 — Bristol-Myers Squibb-dommen, fodnote 6.

10 — Eurim-Pharm-dommen og MPA Pharma-dommen, fodnote 8.

11 — Dom af 10.10.1978, sag 3/78, Sml. s. 1823.

12 — Præmis 18-22; jf. endvidere præmis 26.

vejledning fra Domstolen bl.a. skyldes dens usikkerhed med hensyn til, om American Home Products-dommen stadig er gældende ret i lyset af Domstolens nyere afgørelser i Bristol-Myers Squibb-, Eurim-Pharm- og MPA Pharma-dommene [13]. Den nationale ret er navnlig i tvivl om, hvorvidt det klare kriterium vedrørende hensigt til at opdele markederne, som blev fastslået i American Home Products-dommen, stadig er det relevante kriterium, når en varemærkeindehaver modsætter sig, at der anbringes et andet varemærke.

*De ældre sager*

21. Afgørelsen i American Home Products-dommen kan efter min opfattelse ikke betragtes isoleret, da den er en af flere sager, hvori Domstolen har fastlagt en række principper i Fællesskabets varemærkeret.

22. Som allerede nævnt formulerede Domstolen på et tidligt tidspunkt det princip, at indehaveren af en industriel eller kommerciel ejendomsret (herunder et varemærke) ikke kan støtte ret på denne med henblik på at forhindre indførsel og salg af varer, som er blevet bragt på markedet med hans samtykke i en anden medlemsstat. Dette princip blev først fastslået i Deutsche Grammophon-sagen [14] vedrørende ophavsret, i sagen Centrafarm mod Winthrop [15] vedrørende varemærker og i sagen Centrafarm mod Sterling Drug [16] vedrørende patenter. Opstillingen af princippet med hensyn til varemærker i Centrafarm mod Winthrop-dommen blev af generaladvokat Capotorti i forbindelse med Hoffmann-La Roche-sagen forklaret som »udtryk for et ønske om at undgå enhver fare for, at varemærket anvendes med det formål at etablere kunstige opdelinger inden for det fælles marked« [17].

23. Efter at Domstolen havde fastslået princippet om konsumption af rettigheder, opstod spørgsmålene vedrørende dets grænser. Navnlig farmaceutiske produkter blev ofte emballeret forskelligt for forskellige markeder for at overholde nationale bestemmelser; parallelimportører, som udnyttede deres ret til at importere mærkevarer, forsøgte at støtte og forbedre deres markedsføring af varerne ved at foretage ompakning for det nye marked. Spørgsmålet om ompakning blev første gang forelagt for Domstolen i Hoffmann-La Roche-sagen, som blev pådømt i maj 1978. Selv om ompakning som sådan ikke er et tvistepunkt i den sag, der nu foreligger for Domstolen, er det nyttigt fuldt ud at gengive de relevante dele af dommen i Hoffmann-La Roche-sagen, da den er væsentlig som baggrund for forståelsen af American Home Products-dommen.

13 — Jf. fodnote 6 og 8.

14 — Dom af 8.6.1971, sag 78/70, Sml. 1971 s. 125, præmis 13, org. ref.: Rec. s. 487.

15 — Dom af 31.10.1974, sag 16/74, Sml. s. 1183.

16 — Dom af 31.10.1974, sag 15/74, Sml. s. 1147.

17 — Dom af 23.5.1978, sag 102/77, Sml. s. 1139, på s. 1173.

24. Domstolen bemærkede i dommen, at selv om traktaten ikke berører de i en medlemsstats lovgivning anerkendte industrielle og kommercielle ejendomsrettigheders bestående, kan udøvelsen af disse rettigheder ikke desto mindre efter omstændighederne rammes af traktatens forbud. Således indebærer undtagelsen fra et af fællesmarkedets grundlæggende principper i artikel 36 kun, at princippet om frie varebevægelser kan fraviges i det omfang, disse fravigelser er begrundet i hensynet til beskyttelse af de rettigheder, der udgør den særlige genstand for den industrielle og kommercielle ejendomsret, der skal beskyttes [18]. Derefter udtalte Domstolen:

»Varemærkerettens særlige genstand består navnlig i, at indehaveren sikres en eneret til at bruge mærket til et produkt, når dette første gang bringes i handelen, hvorved han beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette mærke. Ved besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt denne eneret omfatter en ret til at modsætte sig, at tredjemand anbringer mærket efter en ompakning af varen, må det tages i betragtning, 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. Denne garanti for oprindelsen indebærer, at forbrugeren eller den endelige bruger kan være sikker på, at en mærkevare, som tilbydes ham, ikke på et tidligere omsætningstrin har været genstand for et indgreb, som er foretaget af en tredjemand uden varemærkeindehaverens tilladelse, og hvorved varens originale tilstand er berørt. Den ret, der indrømmes varemærkeindehaveren til at modsætte sig enhver anvendelse af mærket, som kan forvanske oprindelsesgarantien forstået på denne måde, hører således til varemærkerettens særlige genstand.

Det er derfor ifølge artikel 36, første punktum, begrundet at tilkende indehaveren en ret til at modsætte sig, at en importør af en mærkevare efter en ompakning af denne og uden indehaverens tilladelse anbringer mærket på den nye emballage.

Det må dog efterprøves, om udøvelsen af en sådan ret kan udgøre en 'skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne' som omhandlet i artikel 36, andet punktum. En sådan begrænsning kunne blandt andet være en følge af den omstændighed, at indehaveren af varemærket i forskellige medlemsstater bringer samme vare på markedet i forskellige emballager, samtidig med at han gør de rettigheder, der er knyttet til mærket, gældende for at forhindre, at tredjemand foretager en ompakning, selv om denne foretages under sådanne betingelser, at den ikke anfægter mærkevarens oprindelsesægthed og originale tilstand.

...

Såfremt der ... foreligger en garanti for oprindelsen, varemærkets hovedfunktion,

18 — Præmis 6.

kan den omstændighed, at varemærkeindehaveren udøver sin varemærkeret for at lægge hindringer i vejen for de frie varebevægelser mellem medlemsstaterne, udgøre en skjult begrænsning i henhold til traktatens artikel 36, andet punktum, hvis det godtgøres, at indehaverens benyttelse af varemærketretten, sammenholdt med det salgssystem, denne anvender, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne« [19].

25. Kort efter forelæggelsen i Hoffmann-La Roche-sagen blev Domstolen i American Home Products-sagen [20] anmodet om en afgørelse i en sag, hvor importøren ikke alene ønskede at ompakke, men også at anbringe et forskelligt varemærke. De faktiske omstændigheder var i det væsentlige ens med dem, der omhandles i den foreliggende sag: American Home Products var indehaver af varemærket Seresta, der var registreret i Benelux, og varemærket Serenid D, der var registreret i Det Forenede Kongerige, og de var begge registreret for beroligende midler med de samme terapeutiske egenskaber, som selskabet solgte i Nederlandene som Seresta og i Det Forenede Kongerige som Serenid D. Centrafarm købte beroligende midler i Det Forenede Kongerige og bragte dem på markedet i Nederlandene i nye emballager og under varemærket Seresta. American Home Products anmodede om, at der blev nedlagt forbud mod denne adfærd; Domstolen blev anmodet om at fastslå, hvorvidt artikel 30 og 36 var til hinder for, at varemærkeindehaveren udøvede de rettigheder til at modsætte sig en sådan markedsføring, som tilkom ham efter national lovgivning.

26. Domstolen afsagde dom i oktober 1978, fem måneder efter dommen i Hoffmann-La Roche-sagen. Domstolens dom følger i indledningen meget nøje dommen i den tidligere sag: Præmis 7-11 gentager næsten ordret præmis 6 og præmis 7, første punktum, i Hoffmann-La Roche-dommen, som er gengivet ovenfor. Herefter er dommenes indhold forskelligt, hvilket afspejler den omstændighed, at American Home Products-sagen vedrørte anbringelse af et forskelligt varemærke og ikke ompakning. Domstolen fastslog, at varemærkets hovedfunktion, nemlig oprindelsesgarantien, ville blive bragt i fare, såfremt tredjemænd lovligt kunne anbringe mærket på produktet, og at varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig enhver ubeføjet anbringelse af mærket på hans produkt følgelig henhørte under varemærkerettens særlige genstand [21]. Varemærkeindehaveren var derfor i medfør af artikel 36, første punktum, berettiget til at modsætte sig parallelimportørens foranstaltning [22]. Domstolen fortsatte:

»Desuden må det dog også undersøges, om udøvelsen af en sådan ret kan udgøre en 'skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne', jf. artikel 36, andet punktum.

Det må i denne henseende bemærkes, at det kan være lovligt, at fabrikanten i de

19 — Præmis 7-10.
20 — Jf. fodnote 11.
21 — Præmis 14 og 17.
22 — Præmis 18.

forskellige medlemsstater benytter forskellige varemærker for samme produkt.

Det er imidlertid muligt, at en sådan praksis følges af indehaveren af varemærkerne inden for rammerne af et salgssystem, der tilsigter en kunstig opdeling af markederne.

I så fald foreligger der en skjult begrænsning af samhandelen inden for Fællesskabet efter den ovennævnte bestemmelse, såfremt indehaveren modsætter sig ikke-autoriserede tredjemænds brug af varemærket.

Det tilkommer den ret, der behandler hovedsagen, i de enkelte tilfælde at afgøre, om det er bevist, at den praksis, som består i anvendelsen af forskellige varemærker for samme produkt, følges af indehaveren af de pågældende varemærker med det formål at opdele markederne« [23].

27. Domstolen sondrede således mellem de situationer, hvor en parallelimportør ønsker at anbringe et forskelligt varemærke, og de situationer, hvor en importør ønsker at ompakke: I den sidstnævnte situation vil den ret, som varemærkeindehaveren som udgangspunkt har til på grundlag af sine varemærkerettigheder at modsætte sig parallelimportørens foranstaltning, vige, »hvis det godtgøres, at indehaverens benyttelse af varemærketten, sammenholdt med det salgssystem, denne anvender, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne«, mens Domstolen vedrørende den førstnævnte situation blot udtalte, at retten måtte vige, såfremt varemærkeindehaverens praksis med at anvende forskellige varemærker følges »inden for rammerne af et salgssystem, der tilsigter en kunstig opdeling af markederne«.

28. Det synes klart, at forskellen i udtryksmåde var bevidst, eftersom betydningen af hensigten udtrykkeligt blev behandlet af parterne i American Home Products-sagen (selv om det er interessant at konstatere, at de fleste kommentatorer på daværende tidspunkt åbenbart mente, at ordet »kunstig« efter det i Hoffmann-La Roche-dommen fastlagte kriterium betød, at Domstolen i et vist omfang stillede krav om hensigt til at opdele markederne [24]). Spørgsmålet om, hvorvidt det objektive kriterium som fastslået i Hoffmann-La Roche-dommen burde ændres til et subjektivt kriterium i lyset af American Home Products-dommen, blev rejst i en senere sag, Pfizer-sagen [25]. Domstolen tog dog ikke stilling til dette spørgsmål [26]. Generaladvokat Capotorti gav imidlertid følgende forklaring på

23 — Præmis 19-23.

24 — Jf. F. Castillo de la Torre: »Trade marks and free movement of pharmaceuticals in the European Community: to partition or not to partition the market«, *European Intellectual Property Review* 1997, s. 304, på s. 306.

25 — Dom af 3.12.1981, sag 1/81, Sml. s. 2913.

26 — Se dommens præmis 14.

det forskellige kriterium, der blev fastlagt i American Home Products-dommen:

»Vedrørende sidstnævnte problem har Kommissionen med rette bemærket, at denne sag omhandlede det særlige tilfælde, hvor samme firma var indehaver af forskellige varemærker i forskellige medlemsstater for samme produkt. I denne situation vil udøvelsen af varemærketretten nemlig uundgåeligt medføre en opdeling af de nationale markeder, hvorved indehaveren af de parallelle varemærker — såfremt man udelukkende fulgte det objektive kriterium, der er fastlagt i dommen i sagen Hoffmann-La Roche mod Centrafarm — ville være fuldstændig afskåret fra at udøve sin varemærketret lovligt efter fællesskabsretten. For at undgå en ufornødent strikte følge heraf, har Domstolen indtaget det standpunkt, at der i denne situation ikke kan antages at foreligge en skjult begrænsning af samhandelen inden for Fællesskabet, medmindre den praksis, som består i, at samme varemærkeindehaver anvender forskellige varemærker for det samme produkt i forskellige medlemsstater, afspejler en utvetydig hensigt hos indehaveren til at opdele markederne« [27].

29. Såfremt de objektive kriterier i henhold til Hoffmann-La Roche-dommen stadig var gældende i deres oprindelige skikkelse, ville denne forklaring måske stadig være holdbar. De principper, som Domstolen har fastslået i Hoffmann-La Roche-dommen, og især kriteriet om, at varemærkeindehaverens brug af sine varemærkerettigheder vil bidrage til en kunstig opdeling af markederne, er for nyligt blevet yderligere udviklet af Domstolen i Bristol-Myers Squibb-dommen.

27 — S. 2934 og 2935 i forslaget til afgørelse.

*Virkningen af Bristol-Myers Squibb-dommen og de parallelle sager*

30. Bristol-Myers Squibb-sagen og de to parallelle sager [28] vedrørte en parallelimportørs ret til at ompakke importerede lægemidler. Domstolen fik forelagt en række detaljerede spørgsmål om, i hvilket omfang ompakning er tilladt under disse omstændigheder. Domstolen blev også specielt anmodet om at tage stilling til betydningen af varemærkeindehaverens hensigt til at opdele markederne [29]. Det er igen nyttigt fuldt ud at gengive de relevante dele af Domstolens dom i Bristol-Myers Squibb-sagen. Dens domme i de to andre sager går materielt ud på det samme.

31. I Bristol-Myers Squibb-dommen omtalte Domstolen først de tidligere sager og fastslog på ny det grundlæggende princip om konsumption af rettigheder [30]. Efter at have bemærket, at »varemærkerettens genstand ... ikke [er] at tillade indehaverne at opdele de nationale markeder og derved medvirke til at opretholde de prisforskelle,

28 — Jf. fodnote 8.

29 — Se f.eks. spørgsmål 3 i Bristol-Myers Squibb-sagen og spørgsmål 2 i Eurim-Pharm-sagen, jf. fodnote 8.

30 — Præmis 42-45.

der kan være mellem medlemsstaterne« [31], gentog Domstolen de principper, der blev fastslået i Hoffmann-La Roche-dommen vedrørende varemærkets hovedfunktion og særlige genstand [32]. Den afsluttede sin gennemgang af den tidligere retspraksis med den bemærkning, at denne »bør ... præciseres under hensyn til de argumenter, der er fremført i de foreliggende sager« [33]. Domstolen fortsatte:

pakningsstørrelse, varemærkeindehaveren har benyttet i den medlemsstat, hvor importøren har indkøbt produktet, ikke kan markedsføres i importmedlemsstaten, især som følge af bestemmelser, som kun tillader pakninger af en bestemt størrelse, en national praksis for brug af bestemte pakningsstørrelser, sygeforsikringsregler, hvorefter godtgørelser af udgifter til lægemidler afhænger af pakningsstørrelsen, eller en fast ordinationspraksis baseret eksempelvis på anbefalinger vedrørende pakningsstørrelser fra faglige sammenslutninger eller sygesikringsinstitutioner.

»*Kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne*

...

Det må i denne henseende konstateres, at en varemærkeindehavers brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring under varemærket af produkter, der er ompakket af en tredjemand, vil kunne bidrage til en opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, navnlig når varemærkeindehaveren har markedsført samme lægemiddel i forskellige pakninger i forskellige medlemsstater, og produktet ikke i den tilstand, hvori det af varemærkeindehaveren er markedsført i en medlemsstat, kan importeres og markedsføres af en parallelimportør i en anden medlemsstat.

Beføjelsen, der tilkommer indehaveren af en i en medlemsstat beskyttet varemærkeret, til at modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter under brug af varemærket, må kun begrænses i det omfang, hvori den ompakning, importøren har foretaget, er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten.

Heraf følger, at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig ompakning af produktet i en ny ydre emballage, når den

Det må endelig præciseres, at Domstolens brug af udtrykket 'kunstig opdeling af markederne', i modsætning til, hvad sagsøgerne i hovedsagerne har gjort gældende, ikke indebærer, at importøren skal påvise, at varemærkeindehaveren ved at bringe samme produkt i omsætning i forskellige medlemsstater i forskellige emballager har haft til hensigt at opdele markederne mel-

31 — Præmis 46.
32 — Præmis 47 og 48.
33 — Præmis 51.

lem medlemsstaterne. Ved at fremhæve, at der skal være tale om en kunstig opdeling, har Domstolen villet understrege, at indehaveren altid kan påberåbe sig sin varemærkeret for at modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter, når dette er begrundet i nødvendigheden af at sikre varemærkets hovedfunktion, idet den heraf følgende opdeling ikke i dette tilfælde kan betragtes som kunstig [34].«

32. Domstolen behandlede afslutningsvis en række andre krav, som en parallelimportør, der ønsker at ompakke, skal opfylde. De to første betingelser skal sikre varemærkets hovedfunktion som oprindelsesgaranti: Ompakningen må ikke berøre produktets originale tilstand [35], og det skal klart angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, og producentens navn skal klart angives [36]. For det tredje bemærkede Domstolen, at varemærkeindehaveren har en legitim interesse, der har forbindelse med varemærkerettens særlige genstand, i at kunne modsætte sig markedsføring af et ompakket produkt, såfremt dets præsentationsmåde er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme [37]. For det fjerde skal importøren, forud for at det ompakkede produkt udbydes til salg, underrette varemærkeindehaveren herom og efter dennes anmodning levere en prøve af det ompakkede produkt [38].

34 — Præmis 52, 53, 56 og 57.
35 — Præmis 58-66.
36 — Præmis 67-74.
37 — Præmis 75, 76 og 77.
38 — Præmis 78.

33. I alle tre afgørelser kendte Domstolen derefter for ret, at varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, eller traktatens artikel 36 har den retsvirkning, at en varemærkeindehaver lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når importøren har ompakket lægemidlet og genanbragt varemærket på det, medmindre — bl.a. —

»det godtgøres, at varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring af de ompakkede produkter under varemærket bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne. Dette er navnlig tilfældet, når indehaveren har markedsført samme lægemiddel i forskellige emballager i forskellige medlemsstater, og den ompakning, importøren har foretaget, dels er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten, dels er foretaget under sådanne forhold, at den ikke kan berøre produktets originale tilstand. Denne betingelse indebærer imidlertid ikke, at det skal godtgøres, at varemærkeindehaveren har haft til hensigt at foretage en opdeling af markederne mellem medlemsstaterne ...« [39].

34. I Bristol-Myers Squibb-dommen præciserede Domstolen således de omstændigheder, hvorunder indehaveren af et varemærke kan gøre brug af sin varemærkeret til at modsætte sig ompakning foretaget af en parallelimportør: Denne brug er ikke tilladt, såfremt den bidrager til en kunstig

39 — Præmis 79 og domskonklusionen. Der er andre betingelser vedrørende ompakningen, som ikke er omtvistet i nærværende sag.

opdeling af markederne, og såfremt ompakningen sker på en sådan måde, at der tages hensyn til varemærkeindehaverens legitime interesser. Beskyttelsen af disse legitime interesser betyder navnlig, at produktets originale tilstand ikke må berøres, og at ompakningen ikke foretages på en sådan måde, at den kan være skadelig for varemærkets og dets indehavers omdømme; importøren skal endvidere overholde kravene om, at varemærkeindehaveren skal underrettes om ompakningen, at der leveres ham en prøve af det omfattede produkt, og at det på produktet angives, hvem der er ansvarlig for ompakningen [40]. Der foreligger ingen kunstig opdeling, når varemærkeindehaveren er nødt til at gribe ind for at sikre varemærkets hovedfunktion.

35. Omfanget af parallelimportørens ret til at ompakke, når varemærkeindehaveren markedsfører varer i forskellige former for emballage i forskellige medlemsstater, er efter Bristol-Myers Squibb-dommen fastlagt i en række sammenhængende og klart udformede principper, der er baseret på objektive elementer. Det ville efter min mening være mærkeligt og ulogisk, såfremt spørgsmålet om omfanget af importørens ret til at anbringe et forskelligt varemærke, når varemærkeindehaveren markedsfører varer under forskellige varemærker i forskellige medlemsstater, fortsat skulle være omfattet af en særskilt gruppe principper, der er baseret på det subjektive hensigtselement. Jeg mener derfor, at de nye kriterier, som Domstolen har fastlagt i Bristol-Myers Squibb-dommen vedrørende ompakning foretaget af en parallelimportør, bør finde tilsvarende anvendelse i sådanne sager. Dette resultat er efter min opfattelse principielt rigtigt af en række grunde, som jeg nu skal anføre.

*Hensigtens betydning*

36. Det er af flere grunde uhensigtsmæssigt fortsat at kræve hensigt.

37. Det ville for det første være i strid med det, der udtrykkeligt er grundlaget for den nye retspraksis, som nu omfatter en sammenhængende række principper. Det fremgår navnlig klart af dommen i Bristol-Myers Squibb-sagen, at Domstolen bevidst afviste begrebet hensigt som et element i det kriterium, der skal anvendes. Domstolen forklarede, at begrebet kunstig opdeling af markederne, som kom ind i dens retspraksis på et tidligt tidspunkt, betyder, at indehaveren altid kan påberåbe sig sin ret for at modsætte sig parallelimportørens markedsføring, når dette er begrundet i nødvendigheden af at sikre varemærkets hovedfunktion, idet den heraf følgende opdeling ikke i dette tilfælde kan betragtes som kunstig [41]. Domstolen gjorde det endvidere klart, at varemærkeindehaveren også kan modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter, når deres præsentationsmåde er egnet til at skade mærkets eller

40 — Jf. Loendersloot-dommen, fodnote 5, præmis 28, 29 og 30.

41 — Præmis 57, citeret ovenfor i punkt 31.

indehaverens omdømme [42]. Jeg kan ikke se nogen grund til, at nødvendigheden af at sikre varemærkets hovedfunktion og forhindre, at omdømmet lider skade, ikke skulle være det afgørende kriterium på andre områder, hvor varemærkeindehaveren søger at bruge sine rettigheder til at modsætte sig markedsføring.

38. Hvis en varemærkeindehaver har ret til at bruge varemærkeretten til at modsætte sig parallelimport, når der ikke er nogen fare for varemærkets hovedfunktion eller for omdømmet, og såfremt (som det er tilfældet under omstændighederne i nærværende sag) han ikke kunne gøre dette uden forskellige varemærker, bruger han nødvendigvis mærkerne til at opdele markederne. Det ville efter min mening være mærkeligt og kunstigt at kræve bevis for hensigt i forbindelse med en sådan adfærd, og dette element synes heller ikke at have hjemmel i artikel 36's ordlyd. Jeg anførte i mit forslag til afgørelse i Bristol-Myers Squibb-sagen:

»Hvis en varemærkeindehaver udnytter en situation, der er skabt som resultat af omstændigheder, som han ikke har indflydelse på, og gør sit varemærke gældende for at forhindre parallelimport, selv om det ikke er nødvendigt at forhindre en sådan import af hensyn til varemærkebeskyttelsen, må hans adfærd betragtes som et misbrug af varemærket og en skjult begrænsning af handelen« [43].

39. Af de samme grunde har de omstændigheder, som foranledigede varemærkeindehaveren til at benytte forskellige varemærker i import- og eksportstaten, efter min mening ikke betydning for spørgsmålet om, hvorvidt importøren har lov til at anbringe et andet varemærke under omstændigheder som dem, der foreligger i nærværende sag.

40. Antagelsen om, at de kriterier, der er fastlagt i Bristol-Myers Squibb-dommen også finder anvendelse i sager som den foreliggende, har den praktiske fordel, at det ikke vil påhvile den nationale ret at bedømme et bevis for hensigt, hvilket som bekendt er vanskeligt at bevise, og navnlig (som anført af Paranova) når der er tale om en juridisk person. Jeg anførte i mit forslag til afgørelse i Bristol-Myers Squibb-sagen:

»Det ville under alle omstændigheder være ulogisk og uigennemførligt i praksis at kræve bevis for et forsæt til at opdele markedet ved hjælp af anvendelsen af forskellige emballager. Et sådant forsæt kan være vanskeligt eller faktisk umuligt at bevise. En parallelimportør, der ønsker at ompakke nogle varer, har behov for at kunne fastslå med en rimelig grad af sikkerhed, hvorvidt han lovligt kan gøre dette. Lovligheden af hans adfærd bør ikke

42 — Præmis 75.

43 — Punkt 82.

afhænge af en anden persons subjektive hensigter« [44].

41. Selv om den bemærkning blev fremsat i forbindelse med ompakning, mener jeg, at argumentet er lige så gyldigt, når varemærkeindehaveren har markedsført identiske produkter på en række markeder i forskellige medlemsstater under forskellige varemærker.

42. Når kriteriet vedrørende kunstig opdeling af markederne udformes således, at der ikke tages hensyn til hensigten, betyder dette dog selvfølgelig ikke, at hensigten altid vil være irrelevant: Jeg er enig med Det Forenede Kongeriges regering i den opfattelse, at hvis det kan påvises, at varemærkeindehaveren med sin praksis med at anvende forskellige varemærker i forskellige medlemsstater havde til hensigt at opdele markederne, vil dette i sig selv være tilstrækkeligt til, at han ikke kan bruge sin varemærkeret til at modsætte sig, at importøren anbringer et forskelligt varemærke. Derimod er det efter min mening ikke nødvendigt at påvise, at varemærkeindehaveren havde til hensigt at opdele markederne.

43. Lad mig tilføje, at det efter min mening under alle omstændigheder ikke er indlysende, at American Home Products-dommen fastslog, at det altid er nødvendigt at bevise en hensigt: Alt hvad Domstolen sagde var, at såfremt der foreligger hensigt, så er der tale om en skjult begrænsning i artikel 36's forstand. Som jeg netop har forklaret, er dette efter min mening stadig tilfældet. Heraf følger ikke, at der aldrig kan foreligge en skjult begrænsning, når der ikke er nogen hensigt. Jeg bemærker, at Domstolen tilsyneladende, som anført af Kommissionen, i Loendersloot-dommen [45] har lagt til grund, at kriteriet i American Home Products-dommen faktisk er videre, end det har været antaget: Se dommens præmis 28, hvori Domstolen henviste til sin tidligere praksis, herunder American Home Products-dommen, til støtte for følgende udtalelse:

»Artikel 36 [giver] ... ikke ... grundlag for, at varemærkeindehaveren modsætter sig en genanbringelse af varemærket, når den måde, hvorpå varemærkeindehaveren herved benytter sin ret, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, og genanbringelsen af varemærket finder sted på en sådan måde, at varemærkeindehaverens legitime interesser tilgodeses.«

44. Hvorledes skal man herefter forholde sig til den opfattelse, som generaladvokat Capotorti gav udtryk for i Pfizer-sagen [46], nemlig at et krav om hensigt var nødvendigt, fordi indehaveren af de parallelle varemærker ellers ville være fuldstændig afskåret fra at udøve sin varemærkeret lovligt efter fællesskabsretten?

44 — Punkt 83.

45 — Jf. fodnote 5.

46 — Jf. fodnote 25.

45. Som bekendt nøjedes Domstolen i Bristol-Myers Squibb-dommen ikke med at udelukke kravet om hensigt: Den gav også en ny formulering af kriteriet for, hvornår varemærkeindehaveren kan påberåbe sig sin varemærkeret for at modsætte sig ompakning. Domstolen konkluderede, at når indehaverens brug af sin varemærkeret er begrundet i nødvendigheden af at sikre varemærkets hovedfunktion, kan den heraf følgende opdeling ikke betragtes som kunstig[47]. Varemærkeindehaverens grundlæggende ret til at gribe ind, når hans varemærkes hovedfunktion trues, er således bevaret. Når dette sammenholdes med varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig markedsføring, når denne kan skade mærkets omdømme, sikres det, at den blotte omstændighed, at varemærkeindehaveren har benyttet forskellige varemærker, ikke automatisk vil afskære ham fra at bruge sin varemærkeret til at forhindre en parallelimportør i at udskifte mærket. Domstolens præcisering i Bristol-Myers Squibb-dommen af, hvad der menes med »kunstig opdeling af markederne«, og dens anerkendelse af varemærkeindehaverens legitime interesse i at modsætte sig markedsføring, som kan skade mærkets omdømme, har efter min opfattelse løst det problem, som generaladvokat Capotorti påpegede.

*Nødvendighedsbetingelsen*

46. I forbindelse med drøftelsen af begrebet kunstig opdeling af markederne, når varemærkeindehaveren har markedsført samme produkt i forskellige emballager i forskellige medlemsstater, anførte Domstolen i Bristol-Myers Squibb-dommen, at varemærkeindehaverens beføjelse til at modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter kun må begrænses i det omfang, hvori ompakningen er nødvendig for at markedsføre produktet i importstaten[48]. Dette gentog Domstolen i Loendersloot-dommen[49], hvor den anførte, at i sagerne vedrørende ompakning skulle de nationale domstole tage stilling til, om der på markederne i deres respektive lande gjaldt betingelser, som gjorde det objektivt nødvendigt at foretage en ompakning.

47. Kommissionen og Det Forenede Kongeriges regering har gjort gældende, at betingelsen om, at det skal være nødvendigt for at markedsføre produkterne i importstaten, som Domstolen har opstillet i tilfælde af ompakning, bør gælde tilsvarende i tilfælde som det her foreliggende, hvor varemærkeindehaveren har markedsført de samme produkter i forskellige medlemsstater under brug af forskellige varemærker, og importøren ønsker at udskifte det mærke, som indehaveren bruger i eksportstaten, med det, indehaveren bruger i importstaten.

48. Efter min opfattelse bør nødvendighedskriteriet finde anvendelse såvel på »rebranding« (dvs. udskiftning af varemærkerne) som på ompakning. Det er

47 — Præmis 57 og domskonklusionen.

48 — Præmis 56.

49 — Jf. fodnote 5, præmis 38.

imidlertid tænkeligt, at det skal anvendes forskelligt i de to situationer.

49. Der kan i Bristol-Myers Squibb-dommen findes vejledning med hensyn til de omstændigheder, som bevirker, at importørens ompakning kan betragtes som »nødvendig«. I dommen i den nævnte sag anførte Domstolen, at markedsføringen i medlemsstaten kan være umuliggjort bl.a. på grund af bestemmelser eller national praksis, sygeforsikringsregler vedrørende godtgørelse af udgifter til lægemidler og en fast ordinationspraksis. Det er klart, at når disse omstændigheder også gør det umuligt at sælge uden at udskifte varemærket, vil det ligeledes blive anset for unødvendigt at udskifte varemærket: Hvis en praksis eller regler i importmedlemsstaten således har den virkning, at importøren ikke kan markedsføre produkterne under brug af det varemærke, de er påført i eksportstaten, vil varemærkeindehaveren ikke kunne bruge varemærketten til at forhindre importøren i at anbringe det varemærke, som indehaveren bruger for de samme varer i importstaten.

50. Der kan dog meget vel tænkes omstændigheder, hvor en udskiftning af varemærket kan anses for berettiget, hvorimod dette ikke ville gælde for ompakning. Denne sondring hviler på, at de omstændigheder, hvorunder importøren vil ønske at udskifte varemærket eller at ompakke, er forskellige. I forbindelse med lægemidler vil det, som Domstolen gav udtryk for i Bristol-Myers Squibb-dommen, ofte være nødvendigt at ompakke for at overholde bestemmelser og praksis i importstaten vedrørende især de mængder, som lægemidlet normalt ordineres og udleveres i. I modsætning hertil vil udskiftning af varemærket oftere være nødvendigt for at undgå at skabe usikkerhed i importstaten, hvor et identisk lægemiddel typisk forinden er bragt på markedet under et forskelligt varemærke. Dette formål er naturligvis i fuld overensstemmelse med varemærkets hovedfunktion som oprindelsesgaranti.

51. Under omstændigheder som de nævnte — hvor anvendelsen i importstaten af det varemærke, der bruges i eksportstaten, vil være egnet til at skabe forvirring blandt forbrugerne og hos andre relevante grupper såsom apotekere og læger, når der er tale om lægemidler — bør udskiftningen af varemærket efter min mening betragtes som nødvendig. Der kan tænkes at opstå en sådan forvirring, enten fordi det i eksportstaten anvendte mærke let kan forveksles med et eksisterende varemærke for et andet produkt i importstaten, eller fordi — som det måske er tilfældet i denne sag — forbrugere, apotekere eller læger kan blive vildledt derved, at der på markedet findes et identisk produkt, der er forsynet med et forskelligt, om end lignende varemærke. Efter min mening vil nødvendighedsbetingelsen være opfyldt i disse tilfælde.

52. Jeg skal i denne forbindelse henvise til en bemærkning, jeg fremsatte i mit forslag til afgørelse i Bristol-Myers Squibb-sagen

vedrørende et særligt spørgsmål, der forelå i en af Eurim-Pharm-sagerne [50]. I den nævnte sag anvendte varemærkeindehaveren navne med små forskelle (Sermion og Sermion forte) for det samme lægemiddel i forskellige medlemsstater. I Portugal markedsførte indehaveren som »Sermion« en enkelt version af lægemidlet, der indeholdt 10 mg af det aktive stof; i Tyskland markedsførte han dels denne version — under betegnelsen »Sermion forte« — dels en svagere version, der kun indeholdt 5 mg af det aktive stof, under betegnelsen Sermion. Eurim-Pharm importerede Sermion fra Portugal til Tyskland, hvor det tilføjede ordet »forte« til varemærket for at angive, at de fra Portugal indførte varer svarede til den stærkere version af produktet. Jeg bemærkede:

»Det er klart ... at Eurim-Pharm principielt i Tyskland under varemærket 'Sermion' kan sælge et produkt, som indehaveren af dette varemærke har bragt på markedet i Portugal under varemærket 'Sermion'. Såfremt dette imidlertid ville skabe forvirring, eftersom produktet er to gange så stærkt som det produkt, der går under betegnelsen 'Sermion' i Tyskland, er det ud fra ethvert synspunkt klart nødvendigt, at Eurim-Pharm må have lov til at fjerne forvirringen ved at gøre det klart, at produktet svarer til det produkt, der i Tyskland går under betegnelsen 'Sermion forte'« [51].

53. Der kan imidlertid tænkes at forekomme situationer, hvor en ændring af varemærket omvendt ville være egnet til at skabe risiko for forvirring, f.eks. hvis den indre emballage var påført ét varemærke og den ydre emballage et andet varemærke. Hvis det bevises, at importørens foranstaltning vil føre til, hvad jeg i en anden sammenhæng har beskrevet som »en egentlig og rimeligt begrundet risiko for forveksling« [52] med hensyn til produktets oprindelse, vil den klart undergrave hovedfunktionen af det varemærke, som varemærkeindehaveren bruger i importstaten, og indehaveren vil være berettiget til at modsætte sig anbringelsen af mærket.

54. Det er blevet gjort gældende, at importørens stræben efter en rent kommerciel fordel eller en lettere markedsføring ikke er omfattet af begrebet nødvendighed. Jeg anser det ikke for hensigtsmæssigt at opstille en gruppe »rent kommercielle grunde«, som aldrig kan være omfattet af begrebet nødvendighed, således som Kommissionen tilsyneladende vil gøre. Det afgørende kriterium er, om man ved i et konkret tilfælde at forbyde importøren at udskifte varemærket vil lægge en hindring i vejen for hans faktiske adgang til markederne i importstaten. Hindringer for adgang til markedet kan skyldes mange forskelligartede faktorer, hvoraf nogle naturligt kan anses for kommercielle og andre ikke. Efter min mening indebærer ethvert system med en stiv klassificering af de enkelte grunde til udskiftning af varemærket, der kan betragtes som nødvendige, en fare for at foregribe den nationale rets forpligtelse til på grundlag af den enkelte konkrete sag at afgøre, hvorvidt foranstalt-

50 — Sag C-73/94, jf. fodnote 8.

51 — Punkt 126 i forslaget til afgørelse.

52 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, punkt 63 i forslaget til afgørelse.

ningen var nødvendig. Det tilkommer selvsagt den nationale ret at bedømme nødvendighedsspørgsmålet [53].

55. I almindelighed — i hvert fald, når importøren ikke gør andet end i importstaten at bruge det varemærke, som indehaveren bruger dér for de samme produkter — vil nødvendighedskriteriet være opfyldt i tilfælde af udskiftning af varemærket, eftersom udskiftning af varemærket i de fleste situationer er i overensstemmelse med mærkets hovedfunktion, da den tjener til at undgå forvirring.

56. Hvorvidt udskiftningen af varemærket er nødvendig, skal efter min opfattelse bedømmes på tidspunktet for udskiftningen. Jeg anser det både for logisk og for overensstemmende med formålet med varemærker, at spørgsmålet om lovligheden af parallelimportørens adfærd og dermed omfanget af varemærkeindehaverens rettigheder afgøres ud fra omstændighederne, som de forelå på tidspunktet for denne adfærd. Jeg er enig i, hvad Det Forenede Kongeriges regering anførte under den mundtlige forhandling, hvorefter den foranstaltning, som udgør en hindring for de frie varebevægelser, ikke er selve det forhold, at der er registreret forskellige varemærker, hvilket der på det pågældende tidspunkt kan have været mere eller mindre gode grunde til, men den omstændighed, at varemærkeindehaveren griber ind for at hindre importørens udskiftning af varemærket. Det relevante tidspunkt for afgørelsen af, hvorvidt udskiftningen af varemærket er nødvendig for at gøre det muligt for importøren at markedsføre varerne i importstaten, er imidlertid det tidspunkt, hvor varemærket udskiftes.

*Betydningen af andre faktorer*

57. Med det tredje spørgsmål spørger den nationale ret, om det har nogen betydning for besvarelsen af dens første spørgsmål, om varemærkeindehaverens anvendelse af forskellige varemærker i import- og eksportstaten skyldes objektive omstændigheder, som han ikke har indflydelse på, herunder særligt krav fra nationale sundhedsmyndigheder eller tredjemands varemærkerettigheder.

58. Jeg har anført en række grunde til, at jeg ikke anser det for nødvendigt som betingelse for, at parallelimportøren lovligt kan udskifte varemærket i visse situationer, at det bevises, at varemærkeindehaveren med sin praksis med at anvende forskellige varemærker havde til hensigt at opdele markederne. Det er efter min mening lige så klart, at tilstedeværelsen af andre, objektive faktorer, som foranledigede varemærkeindehaveren til at følge denne praksis, er irrelevant for fastlæggelsen af omfanget af parallelimportørens rettigheder. Som jeg har anført ovenfor: Hvis en varemærkeindehaver er berettiget til at bruge varemærkeretten til at modsætte sig parallelimport, når varemærkets hovedfunktion eller

53 — Jf. f.eks. Loendersloot-dommen, fodnote 5, præmis 38.

dets omdømme ikke er truet, og såfremt (som det er tilfældet under omstændighederne i nærværende sag) han ikke kunne gøre dette uden forskellige varemærker, bruger han nødvendigvis varemærkerne til at opdele markederne. De omstændigheder, som foranledigede ham til at bruge forskellige mærker, hører fortiden til, og jeg kan ikke se gode grunde til at bruge dem som kriterier for at bedømme lovligheden af en senere adfærd. Jeg anførte således i mit forslag til afgørelse i Bristol-Myers Squibb-sagen:

»Det er så afgjort ikke formålet med varemærker at sætte de erhvervsdrivende i stand til at opdele fællesmarkedet, opretholde prisforskelle mellem forskellige medlemsstater og oprette eller forstærke kunstige handelshindringer mellem medlemsstaterne« [54].

*Yderligere betingelser*

59. Alt i alt finder jeg derfor, at de kriterier, som Domstolen har angivet i Bristol-Myers Squibb-dommen vedrørende fastlæggelsen af omfanget af parallelimportørens ret til at ompakke, også bør finde anvendelse med henblik på fastlæggelsen af omfanget af en parallelimportørs ret til at udskifte varemærket. De grundlæggende betingelser vedrørende beskyttelse af varemærkets hovedfunktion og dets omdømme samt nødvendighedsbetingelsen er blevet drøftet ovenfor. Domstolen opstillede imidlertid yderligere betingelser i Bristol-Myers Squibb-dommen. Nogle af disse betingelser kan efter deres art kun finde anvendelse på ompakning; andre kan relevant finde tilsvarende anvendelse i sager, der vedrører anbringelse af et forskelligt varemærke. Jeg skal afslutningsvis undersøge de betingelser, som Domstolen opstillede i Bristol-Myers Squibb-dommen, med henblik på den sidstnævnte sagstype. Jeg skal understrege, at det i forbindelse med nærværende sag er lagt til grund, at importøren fuldt ud har overholdt de forskellige betingelser, for så vidt som de vedrører ompakning som sådan.

60. Betingelserne i henhold til Bristol-Myers Squibb-dommen, bortset fra den første betingelse om at bidrage til den kunstige opdeling af markederne, som er blevet drøftet udtømmende ovenfor, er følgende [55].

61. For det første skal det påvises, at ompakningen ikke kan berøre den originale tilstand af det i emballagen indeholdte produkt. Garantien for oprindelsen indebærer, at forbrugeren eller den endelige bruger kan være sikker på, at en mærke-

54 — Punkt 73.

55 — Betingelserne i henhold til Eurim-Pharm-dommen og MPA Pharma-dommen, fodnote 8, er de samme.

vare, som tilbydes ham, ikke på et tidligere omsætningstrin har været genstand for et indgreb, som er foretaget af en tredjemand uden varemærkeindehaverens tilladelse, og hvorved varens oprindelige tilstand er berørt [56].

62. Det er svært at se, hvorledes denne betingelse kunne finde anvendelse i forbindelse med udskiftning af varemærket, selv om Domstolen har givet udtryk for, at betingelsen vil være opfyldt, for så vidt som der i forbindelse med udskiftningen af varemærket f.eks. anbringes selvklæbende mærkater på den indre emballage med det nye varemærke, eller der indlægges en ny brugervejledning, som er påført det nye varemærke [57]. De nævnte eksempler vil man dog under alle omstændigheder betragte som ompakning.

63. For det andet skal det klart angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, og produktets navn skal klart angives, idet disse angivelser skal være trykt på en sådan måde, at en person med en normal synsevne, der udviser en normal grad af opmærksomhed, er i stand til at forstå dem; det er derimod ikke nødvendigt at angive, at ompakningen er foretaget uden varemærkeindehaverens samtykke. Kommissionen har anført, at denne betingelse bør finde tilsvarende anvendelse i sager vedrørende anbringelse af et forskelligt varemærke, således at det klart skal angives, hvem der udskiftede varemærket.

64. Det vil dog efter min mening ikke være rigtigt at udvide denne betingelse til sager vedrørende udskiftning af et varemærke. Som Det Forenede Kongeriges regering anførte i retsmødet, er der en risiko for, at dette krav ville bidrage til at skabe forvirring blandt forbrugerne: Det er f.eks. muligt, at en oplysning på en lægemiddelemballage om, at parallelimportøren har udskiftet varemærket, skaber forvirring og usikkerhed blandt brugerne. De øvrige betingelser, som drøftes på dette sted, tilgodeser efter min mening i tilstrækkeligt omfang varemærkeindehaverens interesser og de almene hensyn.

65. For det tredje må det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Denne betingelse må klart finde tilsvarende anvendelse i sager vedrørende anbringelse af et forskelligt varemærke.

66. Endelig skal importøren, forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, underrette varemærkeindehaveren herom og efter dennes anmodning levere en prøve af det ompakkede produkt. Også her kan

56 — Bristol-Myers Squibb-dommen, præmis 47.
57 — Bristol-Myers Squibb-dommen, præmis 64 og 79.

denne betingelse finde tilsvarende anvendelse i sager vedrørende anbringelse af et forskelligt varemærke. Som anført af Domstolen i Bristol-Myers Squibb-dommen sætter dette krav varemærkeindehaveren i stand til at kontrollere, både at ompakningen eller udskiftningen af varemærket ikke er foretaget på en måde, som direkte eller indirekte berører produktets originale tilstand, og at præsentationsmåden efter ompakningen eller udskiftningen af varemærket ikke kan skade mærkets omdømme; kravet sætter endvidere varemærkeindehaveren i stand til bedre at beskytte sig mod forfalskninger [58].

*Bevisbyrden*

67. Upjohn og Paranova har i deres skriftlige indlæg rejst spørgsmålet om, hvem der er nærmest til at bære bevisbyrden i forbindelse med udskiftning af varemærker.

68. I mit forslag til afgørelse i Bristol-Myers Squibb-sagen [59] behandlede jeg forholdsvis indgående spørgsmålet om bevisbyrden i forbindelse med ompakning, såvel i relation til traktatens artikel 36 som i relation til direktivets artikel 7. Som jeg anførte i forslaget, er bevisspørgsmålet et processuelt spørgsmål og reguleres således i overensstemmelse med princippet om processuel autonomi i national ret [60], forudsat at to betingelser er opfyldt, nemlig at de procedurebestemmelser, der finder anvendelse på krav i henhold til fællesskabsretten, ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for tilsvarende nationale søgsmål, og ikke må udformes således, at de i praksis gør det umuligt eller urimeligt vanskeligt at gennemføre rettigheder, som følger af fællesskabsretten [61]. De bemærkninger, jeg fremsatte i forslaget til afgørelse, med hensyn til, hvad disse krav betyder for nationale domstole, som anvender deres egne bevisbyrderegler, har samme gyldighed under omstændighederne i nærværende sag, hvor den nationale ret, før den konkluderer, at varemærkeindehaveren ikke kan benytte sin varemærkeret til at modsætte sig parallelimportørens udskiftning af varemærket, skal anse det for godtgjort, at hverken varemærkets hovedfunktion eller omdømme er truet, og at udskiftningen af varemærket er nødvendig for at gøre det muligt for importøren at markedsføre produkterne i importstaten.

58 — Præmis 78. Jf. også punkt 87 i mit forslag til afgørelse.

59 — Punkt 100-106.

60 — Dom af 21.9.1983, forenede sager 205/82-215/82, Deutsche Milchkontor, Sml. s. 2633, præmis 36 og 39.

61 — Jf. f.eks. dom af 16.12.1976, sag 33/76, Rewe, Sml. s. 1989, præmis 5, af 9.11.1983, sag 199/82, San Giorgio, Sml. s. 3595, præmis 12 og 14, af 25.11.1991, sag C-208/90, Emmott, Sml. I, s. 4269, præmis 16, og af 1.4.1993, forenede sager C-31/91 — C-44/91, Lageder m.fl., Sml. I, s. 1761, præmis 27, 28 og 29.

## Forslag til afgørelse

69. Af de anførte grunde bør de spørgsmål, som den nationale ret har forelagt, efter min mening besvares som følger:

Traktatens artikel 30 og 36 og artikel 7, stk. 1 og 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at såfremt en importør indfører lægemidler i en medlemsstat, som er blevet bragt på markedet i en anden medlemsstat med varemærkeindehaverens samtykke, og udskifter det varemærke, hvorunder produkterne er blevet markedsført i eksportmedlemsstaten, med det varemærke, hvorunder de samme produkter markedsføres i importmedlemsstaten, kan indehaveren af varemærket bruge varemærketretten til at forhindre importøren i at markedsføre produkterne i importmedlemsstaten, medmindre

— indehaverens brug af varemærketretten på denne måde bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne; denne betingelse indebærer imidlertid ikke, at det skal godtgøres, at varemærkeindehaveren har haft til hensigt at foretage en opdeling af markederne mellem medlemsstaterne

— produktets præsentationsmåde ikke er egnet til at skade varemærkets og indehaverens omdømme

— udskiftningen af mærket er nødvendig med henblik på at markedsføre produktet i importmedlemsstaten, i den forstand at et forbud mod, at

importøren udskifter varemærket, faktisk vil hindre ham i at få adgang til markederne i importstaten, og

— betingelserne vedrørende ompakning, som Domstolen har opstillet i dom af 11. juli 1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, er opfyldt.