FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 19 november 1998 *

1. Är en parallellimportör enligt gemenskapsrätten berättigad att använda det varumärke som innehavaren använder för identiska produkter i importstaten, även om det skiljer sig från det varumärke under vilket ifrågavarande produkter har blivit saluförda av varumärkesinnehavaren i exportstaten? Detta är väsentligen den fråga som ställts av Sø- och Handelsretten.

De faktiska omständigheterna och förfarandet i den nationella domstolen

2. Upjohn-koncernen saluför clindamycin, som är ett antibiotikum, under olika former inom gemenskapen. Namnet "Dalacin C" används i alla medlemsstater utom Danmark, Tyskland och Spanien, där "Dalacin" används, och Frankrike, där "Dalacine" används. Paranova A/S, som är ett danskt bolag i Paranova-koncernen, har köpt clindamycin-produkter (gelatinkapslar och injektionsvätska) i Frankrike och Grekland och har efter ompaketering salufört dem under namnet Dalacin i Danmark, där Upjohn SA Danmark, som är den danska filialen till ett belgiskt dotterbolag till Upjohn, [1] saluför dem under varumärket "Dalacin".

3. Ballerup Fogedret avslog ett interimistiskt yrkande att tillfälligt förbjuda Paranova att saluföra produkterna som Dalacin i Danmark. Beslutet ändrades av Østre Landsret efter överklagande. Under en talan om förbudets giltighet har Sø- och Handelsretten ställt följande frågor till domstolen.

"1) Hindrar artikel 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstarternas varumärkeslagar och/eller artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget att en varumärkesinnehavare åberopar sin rätt enligt nationell varumärkesrätt till grund för att invända mot att en tredje man inköper ett läkemedel i en medlemsstat, packar om detta i egna förpackningar, på vilka han anbringar ett varumärke × som tillhör varumärkesinnehavaren, och för ut läkemedlet på marknaden i en annan

* Originalspråk: engelska.

1 — Sedan målet anhängiggjorts har "Upjohn SA" ändrat namn till "Pharmacia & Upjohn SA".

medlemsstat, när läkemedlet i fråga av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke har förts ut på marknaden i inköpsmedlemsstaten under varumärket Y och när ett identiskt läkemedel av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke saluförs i sagda andra medlemsstat under varumärket X?

2) Är det för svaret på den första frågan av betydelse om varumärkesinnehavarens användning av olika varumärken i importörens inköpsland respektive importörens försäljningsland beror på varumärkesinnehavarens subjektiva förhållanden? Om svaret är jakande, önskas svar på frågan om importören skall bevisa att användningen av olika varumärken har eller har haft till syfte att åstadkomma en konstlad avskärmning av marknaderna (se härvid domstolens dom av den 10 oktober 1978 i mål 3/78, Centrafarm BV mot American Home Products)?

3) Är det för svaret på den första frågan av betydelse om varumärkesinnehavarens användning av olika varumärken i importörens inköpsland respektive importörens försäljningsland beror på objektiva omständigheter som varumärkesinnehavaren inte kan påverka, däribland i synnerhet krav från nationella hälsovårdsmyndigheter eller tredje mans varumärkesrättigheter?"

4. Skriftliga och muntliga yttranden har avgivits av Upjohn, Paranova, den nederländska regeringen och Förenade kungarikets regering samt kommissionen.

Tillämpliga gemenskapsbestämmelser

5. Den nationella domstolen hänvisar i frågorna till artikel 7 i varumärkesdirektivet[2] och/eller artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget.

6. Artikel 30 i fördraget förbjuder kvantitativa importrestriktioner mellan medlemsstaterna och åtgärder med motsvarande verkan. Enligt första meningen i artikel 36 i fördraget hindrar inte artikel 30 sådana förbud eller restriktioner som grundas på intresset att skydda industriell eller kommersiell äganderätt. I andra meningen i artikel 36 stadgas vidare att sådana förbud eller restriktioner inte får utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.

2 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1998 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

7. Det säger sig självt att om en innehavare av ett varumärke tillåts använda sitt varumärke för att hindra import och försäljning av produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat, utgör detta en kvantitativ restriktion eller en åtgärd med motsvarande verkan enligt artikel 30. Man bör därför — under förutsättning att bestämmelserna i fördraget om fri rörlighet för varor är tillämpliga — undersöka om ett sådant beteende är grundat på intresset att skydda industriell eller kommersiell äganderätt.

8. I en serie tidiga domstolsavgöranden rörande tillämpningen av artikel 36 avseende industriell och kommersiell äganderätt utformade domstolen principen — under beteckningen konsumtion av rättigheter — att innehavaren av en sådan rätt (inkluderande ett varumärke) inte kan åberopa det för att hindra import och försäljning av varor som förts ut på marknaden med hans samtycke i en annan medlemsstat. [3]

9. Denna princip är inskriven i artikel 7 i direktivet, som stadgar följande:

"1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt saluföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden."

10. Paranova, den nederländska och den brittiska regeringen samt kommissionen har i sina yttranden behandlat frågan om det är direktivet eller fördraget som är tillämpligt i saken, som rör varor som saluförts under tre olika, om än liknande, varumärken.

11. Paranova har gjort gällande att artikel 7.1 i direktivet är tillämplig när en varumärkesinnehavare i olika medlemsstater använder flera varumärken med mindre skillnader i stavning för läkemedel som är terapeutiskt identiska. Enligt Paranova står en vid tolkning av artikel 7 i överensstämmelse med den grundläggande principen om varors fria rörlighet och med den inre marknadens funktion, som båda är hänsyn som ligger till grund för direktivet. [4] Enligt bolagets uppfattning bör saken avgöras på grundval av artikel 7.1 och domstolens tidigare rättspraxis avseende fördragets bestämmelser är därför irrelevant.

3 — Se de mål som nämns i punkt 22.

4 — Jämför första och tredje övervägandena i ingressen.

12. Den nederländska och den brittiska regeringen och kommissionen är samstämmigt av den uppfattningen att resultatet av saken blir detsamma oavsett om man bedömer den enligt fördraget eller direktivets artikel 7.

13. Den nederländska regeringen anser att det åligger den nationella domstolen att avgöra om tvisten skall lösas enligt artikel 7 i varumärkesdirektivet eller artikel 36 i fördraget, såsom domstolen stadgat i målet Loendersloot. [5]

14. Förenade kungariket har anfört att även om varumärkesinnehavaren i detta mål antas ha konsumerat sina rättigheter i den mening som avses i direktivets artikel 7.1 kan han möjligtvis motsätta sig fortsatt saluföring av varorna med hänvisning till artikel 7.2. Domstolen har i domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. [6] fastslagit att dess rättspraxis avseende artikel 36 skall utgöra grunden för att fastställa omfattningen av varumärkesinnehavares rättigheter i enlighet med artikel 7.2.

15. Kommissionen har anfört, trots att den godtar att frågan troligen har liten praktisk betydelse eftersom resultatet blir detsamma, att avgörandet i saken bör grundas på fördraget och inte direktivet. Kommissionen menar att även om frågan inte är utom tvivel är artikel 7 endast tillämplig på varor som saluförs under identiskt varumärke.

16. Denna uppfattning är kanske överdrivet restriktiv. Jag menar att det finns en viss relevans i de synpunkter som den brittiska regeringen framfört vid förhandlingen. Förenade kungariket anförde att ordet "varumärke" inte nödvändigtvis används i en snäv språklig betydelse i alla direktivets bestämmelser och hänvisade som illustration till artikel 10.2 a, som i vissa situationer (till följd av att innehavaren inte har använt varumärket) likställer "[a]nvändning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper" med användning av själva varumärket. Förenade kungariket gjorde mer allmänt gällande att det i princip inte fanns något bärande skäl att utesluta åtminstone mycket lika varumärken från tilläpningsområdet för artikel 7. En sådan uteslutning skulle begränsa bestämmelsen medan andra bestämmelser i direktivet, till exempel avseende förväxling (artikel 5.1 b)) inte skulle begränsas på detta sätt.

17. Det är uppenbart att svaret på de ställda frågorna blir detsamma oavsett om man analyserar tvisten på grundval av fördragets bestämmelser eller artikel 7 i direktivet. Om saken klart omfattas av

5 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot (REG 1997, s. I-6227), punkt 18.

6 — Dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457).

tillämpningsområdet för artikel 7 skall den endast bedömas utifrån direktivet. [7] Enligt min mening finns det emellertid inget skäl att anse att de principer som utvecklats av domstolen i dess rättspraxis avseende artiklarna 30 och 36 har påverkats av direktivet i detta avseende. Domstolen har tvärtom ständigt framhållit att fördragets artikel 36 och direktivets artikel 7 skall tillämpas på samma sätt. [8] Denna ståndpunkt har bland annat bekräftats av den omständigheten att domstolen i sitt senaste avgörande avseende dessa principer, som återfinns i tre olika domar som avgjorts samma dag i mål som avsåg liknande frågeställningar, kom till samma resultat på grundval av samma resonemang, i ena målet på grundval av artikel 7, som tolkats i ljuset av artikel 36 [9] och i de andra målen (där direktivet inte var relevant) på grundval av artikel 36. [10] I den nu aktuella målet kan det vara tillräckligt att ge svar på grundval av båda bestämmelserna på samma sätt.

Domstolens rättspraxis

18. Den fråga som domstolen har att besvara i detta mål avser omfattningen av varumärkesinnehavarens rättigheter när en parallellimportör anbringar det varumärke som innehavaren använder i importstaten, men som skiljer sig från det varumärke som innehavaren använder i exportstaten. Denna fråga har domstolen tagit ställning till i domen i målet Centrafarm. [11] I detta mål fastslog domstolen att även om varumärkesinnehavaren *prima facie* har rätt att motsätta sig att hans importerade varor saluförs under sådana omständigheter, kan det utgöra en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna, i strid med artikel 36 i fördraget, att innehavaren motsätter sig importörens ingripande om varumärkesinnehavarens praxis att använda olika varumärken för samma produkt är ämnad att åstadkomma en konstlad avskärmning av marknaderna. [12]

19. Enligt Upjohn har bolagets beslut att använda olika varumärken för sina produkter inte som mål att undvika parallellimport och således avskärma marknaderna, utan är resultatet av en konflikt med ett annat varumärke, vilket gjorde den ursprungliga planen att använda samma namn för produkten i gemenskapen omöjlig. Det var därför nödvändigt att tillägga "C" i de flesta medlemsstater, vilket emellertid skulle ha varit olagligt i Danmark på grund av möjlig förväxling med vitamin C. Det föreslogs att stavningen skulle ändras till "Dalacine" i Frankrike för att göra uttalet av ordet i Frankrike mera likt det engelska uttalet av "Dalacin".

20. Det framgår klart av beslutet om hänskjutande att den nationella domstolens

7 — Domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. (ovan fotnot 6), punkterna 25 och 26, och dom av den 20 mars 1997 i mål C-352/95, Phytheron International (REG 1997, s. I-1729), punkt 17.

8 — Domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 40, dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-71/94, C-72/94 och C-73/94, Eurim-Pharm (REG 1996, s. I-3603), punkt 27, dom av den 11 juli 1996 i mål C-232/94, MPA Pharma (REG 1996, s. I-3671), punkt 13, dom av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior (REG 1997, s. I-6013), punkt 53, och domen i målet Loendersloot, punkt 18.

9 — Domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. (ovan fotnot 6).

10 — Domarna i målen Eurim-Pharm och MPA Pharma (ovan fotnot 8).

11 — Dom av den 10 oktober 1978 i mål 3/78, kallad American Home Products (REG 1978, s. 1823; svensk specialutgåva, volym 4, s. 173).

12 — Punkterna 18—22 i domen, se punkt 26 nedan.

begäran om vägledning bland annat grundades på dess osäkerhet med hänsyn till om domen i målet American Home Products fortfarande är gällande rätt i ljuset av domstolens nyare avgöranden i domarna i målen Bristol-Myers Squibb m.fl., Eurim-Pharm och MPA Pharma. [13] Den nationella domstolen är särskilt osäker på om det klara kriteriet för avsikt att avskärma marknaderna, som blev fastslaget i domen i målet American Home Products, fortfarande är det relevanta kriteriet när en varumärkesinnehavare motsätter sig att ett annat varumärke anbringas.

De första målen

21. Domen i målet American Home Products kan enligt min uppfattning inte betraktas isolerat, då den ingår bland flera mål där domstolen har fastslagit en rad principer inom gemenskapens varumärkesrätt.

22. Som redan nämnts formulerade domstolen tidigt den principen att innehavaren av en industriell eller kommersiell äganderätt (däribland ett varumärke) inte kan göra gällande den rätten för att förbjuda import och försäljning av varor som saluförts med dennes samtycke i en annan medlemsstat. Den principen fastslogs först i domen i målet Deutsche Grammophon [14] avseende upphovsrätt, i målet Winthrop [15] avseende varumärke, och i målet Sterling Drug [16] avseende patent. Generaladvokaten Capotorti förklarade i målet Hoffman La Roche uppställningen av principen som ett "uttryck för en önskan om att undgå varje fara att varumärket används med syfte att skapa en konstlad avskärmning inom den gemensamma marknaden". [17]

23. Efter att domstolen hade fastslagit principen om konsumtion av rättigheter uppkom frågan angående dess gränser. Läkemedel i synnerhet var ofta olika paketerade för olika marknader för att iaktta den nationella lagstiftningen. Parallellimportörerna som använde sin rätt att importera märkesvaror försökte underlätta och förbättra saluföringen av dessa produkter genom att ompaketera dem för den nya marknaden. Första gången domstolen ombads uttala sig angående frågan om ompaketering var i målet Hoffmann-La Roche, där domstolen meddelade dom i maj 1978. Även om ompaketeringen som sådan inte är aktuell i förevarande mål, bör relevanta utdrag ur domen i målet Hoffmann-La Roche återges fullt ut, eftersom den utgör en viktig bakgrund för förståelsen av målet American Home Products.

13 — Se fotnoterna 6 och 8.

14 — Dom av den 8 juni 1971 i mål 78/70 (REG 1971, s. 487; svensk specialutgåva, volym 1, förkortad version), punkt 13.

15 — Dom av den 31 oktober 1974 i mål 16/74 (REG 1974, s. 1183).

16 — Dom av den 31 oktober 1974 i mål 15/74 (REG 1974, s. 1147; svensk specialutgåva, volym 2, s. 367, förkortad version).

17 — Dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77 (REG 78, s. 1139, s. 1173; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107, förkortad version).

24. Domstolen anmärkte i domen att även om fördraget inte berör den i en medlemsstats lagstiftning erkända industriella och kommersiella äganderätten kan utövandet av dessa rättigheter, beroende på omständigheterna, ändå begränsas av fördragets förbud. Således innebär undantaget från en av gemenskapens grundläggande principer i artikel 36 att principen om varors fria rörlighet kan frångås i den omfattning det är grundat på hänsyn till skyddet av de rättigheter som utgör det särskilda syftet med den industriella och kommersiella äganderätten. [18] Domstolen fortsatte:

"Det särskilda föremålet för varumärkesrätten är i synnerhet att varumärkesinnehavaren skall garanteras ensamrätt att använda varumärket när en vara förs ut på marknaden för första gången och att han därigenom skall skyddas mot konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och rykte genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med detta. För att besvara frågan om denna ensamrätt omfattar rätten att invända mot att tredje man förser varan med varumärket efter att ha paketerat om densamma är det nödvändigt att ta hänsyn till varumärkets grundläggande funktion, vilken är att för konsumenten eller slutanvändaren garantera märkesvarans ursprungsidentitet så att denne utan risk för förväxling kan särskilja varan från varor som ett annat ursprung. Ursprungsgarantin innebär att konsumenten eller slutanvändaren kan vara förvissad om att en märkesvara som säljs till honom inte under ett tidigare avsättningsled har utsatts för ingrepp av tredje man utan varumärkesinnehavarens tillstånd på ett sätt som har påverkat varans ursprungliga skick. Den rätt som tillerkänns varumärkesinnehavaren att hindra all användning av varumärket som kan förvanska ursprungsgarantin i den mening som här avses, omfattas därför av det särskilda föremålet för varumärkesrätten.

Det är därför berättigat enligt artikel 36 första meningen att tillerkänna varumärkesinnehavaren rätten att hindra att importören av en märkesvara, efter ompaketering av denna, förser den nya förpackningen med varumärket utan innehavarens tillstånd.

Det måste emellertid prövas om utövandet av en sådan rätt kan utgöra 'en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna' i den mening som avses i artikel 36 andra meningen. En sådan begränsning kan till exempel uppstå om varumärkesinnehavaren saluför exakt samma vara i olika medlemsstater men i olika förpackningar, samtidigt som han gör gällande de rättigheter som är knutna till varumärket för att förhindra ompaketering av tredje man, även när ompaketeringen sker på ett sådant sätt att den inte påverkar märkesvarans ursprungsidentitet och ursprungliga skick.

I sådana fall där varumärkets grundläggande funktion att ;garantera ursprunget skyddas på detta sätt kan innehavarens utövande av sin varumärkesrätt för att förhindra fria varurörelser mellan med-

18 — Punkt 6 i domen.

lemsstaterna utgöra en förtäckt begränsning enligt artikel 36 andra meningen i fördraget, om det fastställs att innehavarens utnyttjande av varumärkesrätten mot bakgrund av hans saluföringssystem bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna." [19]

25. Kort efter begäran om förhandsavgörande i målet Hoffmann-La Roche fick domstolen begäran om förhandsavgörande i målet American Home Products, [20] där importören inte endast önskade ompaketera utan även anbringa ett annat varumärke. De faktiska omständigheterna var väsentligen lika omständigheterna i förevarande mål: American Home Products var innehavare av varumärket Seresta, som var registrerat i Benelux, och varumärket Serenid D, som var registrerat i Förenade kungariket, och båda registreringarna avsåg lugnande medel med samma terapeutiska egenskaper som bolaget sålde i Nederländerna som Seresta och i Förenade kungariket som Serenid D. Centrafarm köpte lugnande medel i Förenade kungariket och saluförde dem i Nederländerna med nya förpackningar och under varumärket Seresta. American Home Products krävde att beteendet upphörde. Domstolen ombads uttala sig om huruvida artiklarna 30—36 förbjöd varumärkesinnehavaren att använda de rättigheter som följde av nationell rätt för att motsätta sig denna saluföring.

26. Domstolen meddelade dom i oktober 1978, fem månader efter domen i målet Hoffmann-La Roche. Domstolens dom följde i inledningen mycket nära domen i målet Hoffmann-La Roche. I punkterna 7—11 återges nästan ordagrant ovan nämnda punkt 6 och första meningen i punkt 7 i domen i målet Hoffmann-La Roche. Härefter är domarnas innehåll olika, vilket avspeglar den omständigheten att domen i målet American Home Products rörde anbringandet av ett annat varumärke och inte ompaketering. Domstolen fastslog att varumärkets grundläggande funktion, nämligen ursprungsgarantin, skulle äventyras om det var lagligt för tredje man att anbringa varumärket på varan, och att varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig att någon anbringar varumärket utan tillstånd på sin produkt också hänför till det särskilda föremålet för varumärkesrätten. [21] Varumärkesinnehavaren hade därför, i enlighet med artikel 36 första meningen, rätt att motsätta sig parallellimportörens ingripande. [22] Domstolen fortsatte:

"Det måste emellertid prövas huruvida utövandet av en sådan rätt kan utgöra en 'förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna' i den mening som avses i artikel 36 andra meningen.

Det bör i detta hänseende påpekas att det kan vara lagligt för tillverkaren av en produkt att använda olika varumärken i

19 — Punkterna 7—10 i domen.
20 — Se fotnot 11.
21 — Punkterna 14—17 i domen.
22 — Punkt 18 i domen.

olika medlemsstater för en och samma produkt.

Det är emellertid möjligt att innehavaren av varumärkena utnyttjar detta tillvägagångssätt inom ramen för ett saluföringssystem som syftar till att åstadkomma en konstlad avskärmning av marknaderna.

I ett sådant fall utgör det en förtäckt begränsning av handeln inom gemenskapen i den mening som avses i den tidigare nämnda bestämmelsen om märkesinnehavaren hindrar andra från att använda varumärket utan tillstånd.

Det ankommer på den nationella domstolen att i varje enskilt fall besluta om det har fastställts att varumärkesinnehavarens användning av olika varumärken för en och samma produkt syftar till att åstadkomma en avskärmning av marknaderna." [23]

27. Domstolen skilde således mellan den situationen där en parallellimportör önskar anbringa ett annat varumärke och den situationen där parallellimportören önskar ompaketera: i den sistnämnda situationen ger den rätt som varumärkesinnehavaren prima facie har, att stödja sig på sina varumärkesrättigheter för att motsätta sig parallellimportörens ingripande, vika "om det fastställs att innehavarens utnyttjande av varumärkesrätten mot bakgrund av hans saluföringssystem bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna", medan domstolen i den första situationen endast uttalade att rättigheten måste ge vika om varumärkesinnehavarens praxis att använda olika varumärken följs "inom ramen för ett saluföringssystem som syftar till en konstlad avskärmning av marknaderna".

28. Det verkar uppenbart att skillnaden i formulering är avsiktlig, eftersom parterna i målet American Home Products särskilt hade behandlat betydelsen av avsikten som faktor (även om det är intressant att notera att de flesta kommentatorer vid den tiden uppenbarligen menade att ordet "konstlad" efter det i domen i målet Hoffman-La Roche fastställda kriteriet betydde att domstolen i viss omfattning ställde krav på avsikt att avskärma marknaderna [24]). Frågan huruvida det objektiva kriteriet som fastslagits i domen i målet Hoffmann-La Roche borde ändras till ett subjektivt kriterium i ljuset av domen i målet American Home Products, restes i ett senare mål, Pfizer. [25] Domstolen tog då inte ställning till denna fråga. [26] Generaladvokaten Capotorti gav emellertid följande förklaring till

23 — Punkterna 19—23 i domen.

24 — Se Castillo de la Torre, F., "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 av den 3 december 1981 i mål 1/81 (REG 1981, s. 2913; svensk specialutgåva, volym 4, förkortad version).

26 — Se punkt 14 i domen.

det skilda kriteriet, som fastslogs i domen i målet American Home Products:

"Angående sistnämnda problem har domstolen med rätta anmärkt att detta mål avsåg en särskild situation, där samma bolag var innehavare av olika varumärken i olika medlemsstater för samma produkt. I den situationen medför utövandet av varumärkesrättigheterna ovillkorligen en avskärmning av de nationella marknaderna, varvid innehavaren av de parallella varumärkena — om man följer det objektiva kriteriet som fastslagits i domen i målet Hoffmann La Roche mot Centrafarm — skulle bli fullständigt avskuren från att utöva sina varumärkesrättigheter lagligt enligt gemenskapsrätten. För att undgå detta överdrivet restriktiva resultat har domstolen fastslagit att det i den situationen inte kan anses föreligga en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna, om inte den praxis som består i att samma varumärkesinnehavare använder olika varumärken för samma produkt i olika medlemsländer avspeglar innehavarens avsikt att avskärma marknaderna." [27]

29. Om de objektiva kriterier som fastställts i domen i målet Hoffmann-La Roche fortfarande är tillämpliga i deras ursprungliga form, skulle denna förklaring kanske fortfarande vara gällande. Domstolen har emellertid nyligen, i domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. utvecklat de principer som fastställts i domen i målet Hoffmann-La Roche och särskilt kriteriet enligt vilket innehavarens användning av varumärkesrätt måste bidra till en konstlad avskärmning av marknaden.

Följderna av domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. och parallella mål

30. Målet Bristol-Myers Squibb m.fl. och de andra två parallella målen [28] avsåg rätten för en parallellimportör att ompaketera importerade läkemedel. Domstolen fick förelagt en rad detaljerade frågor om i vilken omfattning ompaketering är tillåten under sådana omständigheter. Domstolen blev också speciellt anmodad att ta ställning till betydelsen av varumärkesinnehavarens avsikt att avskärma marknaderna. [29] Det är på nytt av intresse att fullt ut återge de relevanta delarna av domstolens dom i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. Domarna som meddelats i de två andra målen går materiellt sett ut på samma sak.

31. I domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. hänvisade domstolen först till de tidigare domarna och fastslog på nytt den grundläggande principen om konsumtion av rättigheter. [30] Efter att ha preciserat att "föremålet för varumärkesrätten [inte är] att ge innehavarna rätt att avskärma de nationella marknaderna och att på så sätt främja att de prisskillnader som kan före-

27 — Sidorna 2934 och 2935 i förslaget till avgörande.

28 — Se fotnoterna 6 och 8.

29 — Se till exempel tredje frågan i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. och andra frågan i målet Eurin-Pharm.

30 — Punkterna 42—45 i domen.

komma mellan medlemsstaterna bibehålls" [31], upprepade domstolen de principer som fastslagits i domen i målet Hoffman-La Roche angående varumärkets grundläggande funktion och särskilda föremål. [32] Domstolen avslutade sin genomgång av den tidigare rättspraxisen med anmärkningen att den "bör... specificeras i beaktande av de argument som har åberopats i förevarande mål". [33] Domstolen fortsatte:

"En konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstater

...

Det bör i detta avseende fastställas att innehavarens användning av varumärkesrätten för att motsätta sig saluföring under detta varumärke av varor som har packats om av en tredje man kan bidra till att avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna, särskilt när innehavaren har fört ut ett identiskt läkemedel på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater och varan inte, i den beskaffenhet vari den har sålts av rättsinnehavaren i en medlemsstat, kan importeras och föras ut på marknaden i en annan medlemsstat av en parallellimportör.

Av detta följer att varumärkesinnehavaren inte kan motsätta sig att varan packas om i en ny yttre förpackning, i den storlek som innehavaren använder i den medlemsstat där importören har köpt varan, inte kan saluföras i importmedlemsstaten i fråga, bland annat om detta beror på bestämmelser eller inhemsk praxis som innebär att enbart förpackningar av en viss storlek är tillåtna, bestämmelser på sjukförsäkringsområdet som gör att ersättningen för sjukvårdskostnader är beroende av förpackningsstorleken eller väl etablerad praxis avseende utskrivning av recept, som bland annat grundar sig på de storleksnormer som rekommenderas av yrkesorganisationer och sjukförsäkringsinstitutioner.

Rätten för innehavaren av en varumärkesrätt som är skyddad i en medlemsstat att motsätta sig saluföring under varumärket av ompaketerade varor får nämligen enbart begränsas i den mån som den ompaketering som importören företar är nödvändig för att kunna saluföra varan i importmedlemsstaten.

Slutligen bör påpekas att — i motsats till vad kärandena vid den nationella domstolen har hävdat — den omständigheten att domstolen använder uttrycket 'en konstlad avskärmning av marknaderna' inte innebär att importören måste visa att varumärkesinnehavaren, genom att föra ut en identisk vara på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater, medvetet har försökt att avskärma markna-

31 — Punkt 46 i domen.
32 — Punkterna 47 och 48 i domen.
33 — Punkt 51 i domen.

derna mellan medlemsstaterna. Domstolen har nämligen, genom att påpeka att det måste vara fråga om en konstlad avskärmning, velat understryka att innehavaren alltid kan åberopa sin varumärkesrätt för att motsätta sig saluföring av ompaketerade varor när detta motiveras av nödvändigheten att värna varumärkets grundläggande funktion, eftersom den avskärmning som följer av detta i så fall inte kan anses vara konstlad." [34]

32. Domstolen behandlade avslutningsvis en rad andra krav som en parallellimportör som önskar ompaketera skall uppfylla. De två första villkoren skall säkra varumärkets grundläggande funktion som ursprungsgaranti: ompaketeringen får inte påverka produktens ursprungliga beskaffenhet [35] och det skall klart anges på den nya förpackningen vem som har företagit ompaketeringen av varan samt tillverkarens namn. [36] För det tredje anmärkte domstolen att varumärkesinnehavaren har ett berättigat intresse, som har samband med varumärkesrättens särskilda föremål, att kunna motsätta sig saluföring av en ompaketerad produkt, om dess presentationssätt är av sådan karaktär att det kan skada varumärkets eller varumärkesinnehavarens anseende. [37] För det fjärde skall importören underrätta varumärkesinnehavaren innan en ompaketerad produkt bjuds ut till försäljning och, om innehavaren begär det, tillhandahålla honom ett prov av den ompaketerade produkten. [38]

33. I alla tre domarna kom domstolen sedan fram till att varumärkesdirektivets artikel 7.2 eller fördragets artikel 36 har den rättsverkan att en varumärkesinnehavare lagligen kan motsätta sig fortsatt saluföring av ett läkemedel, när importören har ompaketerat läkemedlet och anbringat varumärket på det, om inte bland annat:

"[d]et fastställs att innehavarens åberopande av varumärkesrätten för att motsätta sig saluföring av ompaketerade varor under detta varumärke, med hänsyn till det saluföringssystem som han använder, bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna. Detta är bland annat fallet när innehavaren i olika medlemsstater har fört ut ett identisk läkemedel på marknaden i olika förpackningar och den ompaketering som importören företar dels är nödvändig för att saluföra våran i importmedlemsstaten, dels företas under sådana förhållanden att varans ursprungliga beskaffenhet inte kan påverkas därav. Däremot innebär denna förutsättning inte att det måste fastställas att varumärkesinnehavaren, genom att föra ut en identisk vara på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater, medvetet har försökt att avskärma marknaderna mellan medlemsstater...." [39]

34. I domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. preciserade domstolen således ytterligare de omständigheter, under vilka varumärkesinnehavaren kan använda sin varumärkesrätt för att motsätta sig ompaketering som företas av en parallellimportör. Det är inte tillåtet att utnyttja denna rättighet om den bidrar till en

34 — Punkterna 52, 53, 56 och 57 i domen.
35 — Punkterna 58—66 i domen.
36 — Punkterna 67—74 i domen.
37 — Punkterna 75—77 i domen.
38 — Punkt 78 i domen.

39 — Punkt 79 och domslutet. Det finns andra villkor för ompaketering som inte är tvistiga i ifrågavarande mål.

konstlad avskärmning av marknaderna och om ompaketeringen sker på sådant sätt att hänsyn tas till varumärkesinnehavarens legitima intressen. Skyddet för dessa legitima intressen betyder nämligen att produktens ursprungliga beskaffenhet inte förändras och att ompaketeringen inte sker på ett sådant sätt att den kan skada varumärkets eller dess innehavares anseende. Importören skall vidare uppfylla kraven på att varumärkesinnehavaren skall underrättas om ompaketeringen och att han erhåller ett prov av ifrågavarande produkt och att det anges på produkten vem som är ansvarig för ompaketeringen.[40] Det föreligger ingen konstlad avskärmning när varumärkesinnehavaren är tvungen att gripa in för att säkra varumärkets grundläggande funktion.

35. Omfattningen av parallellimportörens rätt att ompaketera när varumärkesinnehavaren saluför varor i olika former av förpackningar i olika medlemsstater är efter domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. fastslagen i en rad sammanhängande och klart utformade principer, som baseras på olika objektiva kriterier. Det skulle, enligt min mening, vara märkligt och ologiskt om frågan om omfattningen av importörens rätt att anbringa ett annat varumärke när varumärkesinnehavaren saluför varor under olika varumärken i olika medlemsstater, fortsättningsvis skulle omfattas av ett antal speciella principer som baseras på det subjektiva avsiktskriteriet. Jag menar därför att de nya kriterier, som domstolen har fastslagit i domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. angående ompaketering som företas av en parallellimportör, bör finna motsvarande tillämpning i sådana fall. Denna slutsats är enligt min uppfattning principiellt riktig av ett antal skäl som jag nu skall behandla.

Avsiktens relevans

36. Att fortsätta att kräva en avsikt är inte önskvärt av flera skäl.

37. Det skulle för det första stå i strid med vad som uttryckligen lagts till grund för den nya rättspraxis som nu omfattar ett antal sammanhängande principer. Det framstår nämligen klart av domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. att domstolen avsiktligt avvisat begreppet avsikt som en del av det kriterium som skall användas. Domstolen förklarade att begreppet konstlad avskärmning av marknaderna, som infördes i rättspraxis vid en tidig tidpunkt, betyder att innehavaren alltid kan åberopa sin rätt för att motsätta sig parallellimportörens saluföring, när detta grundas på nödvändigheten att värna varumärkets grundläggande funktion, varvid den följande avskärmningen i detta fall inte kan betraktas som konstlad.[41] Domstolen gjorde vidare klart att varumärkesinnehavaren också kan motsätta sig saluföring av ompaketerade produkter när deras presentationssätt är ägnat att skada

40 — Se domen i målet Loendersloot (ovan fotnot 5), punkterna 28—30.

41 — I punkt 31 nämnda dom, punkt 57.

märkets eller innehavarens anseende.[42] Jag kan inte se något skäl till att nödvändigheten att säkra varumärkets grundläggande funktion och förhindra att anseendet lider skada inte skulle vara det avgörande kriteriet på andra områden, där varumärkesinnehavaren söker använda sina rättigheter för att motsätta sig saluföring.

38. Om en varumärkesinnehavare har rätt att använda varumärkesrätten för att motsätta sig parallellimport, när det inte föreligger någon risk för varumärkets grundläggande funktion eller anseende och när (som i förevarande mål) han inte kan göra detta utan olika varumärken, använder han nödvändigtvis varumärkena för att avskärma marknaderna. Enligt min mening skulle det vara märkligt och konstlat att kräva bevis för avsikten i samband med ett sådant beteende och detta kriterium synes inte heller ha någon grund i artikel 36. Jag anförde i mitt förslag till avgörande i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. följande:

"Om en varumärkesinnehavare drar nytta av en situation som har uppstått på grund av omständigheter utanför hans kontroll och åberopar sin varumärkesrätt för att hindra parallellimport, trots att detta inte är nödvändigt för att skydda varumärket, måste hans beteende anses utgöra missbruk av varumärkesrätten och en förtäckt begränsning av handeln."[43]

39. Av samma skäl har de omständigheter som föranledde varumärkesinnehavaren att använda olika varumärken i import- och exportstaten enligt min mening ingen betydelse för frågan huruvida importören har rätt att anbringa ett annat varumärke under sådana omständigheter som i förevarande mål.

40. Att anta att de kriterier som fastslagits i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. är tillämpliga även i mål som det föreliggande har den praktiska fördelen att den nationella domstolen inte behöver bedöma bevis om avsikt, vilket som bekant är svårt av bevisa, och särskilt (som Paranova har anfört) när det är fråga om en juridisk person. Jag anförde i mitt förslag till avgörande i målet Bristol-Myers Squibb m.fl.:

"Det skulle under alla omständigheter vara ologiskt och ogenomförbart att kräva bevis på uppsåt att avskärma marknaden genom användning av olika förpackningar. Ett sådant uppsåt kan vara svårt eller till och med omöjligt att bevisa. En parallellimportör som önskar ompaketera varor måste med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om han lagligen kan göra detta. Bedömningen av om hans beteende

42 — Punkt 75 i domen.

43 — Punkt 82.

är lagligt bör inte vara beroende av en annan persons subjektiva uppsåt." [44]

41. Även om anmärkningen återfinns i samband med ompaketering anser jag att argumentet är lika giltigt när varumärkesinnehavaren har salufört identiska produkter i olika medlemsstater under olika varumärken.

42. Att utforma kriteriet angående konstlad avskärmning av marknaden utan att ta hänsyn till avsikten innebär naturligtvis inte att avsikten alltid kommer att sakna betydelse. Jag delar den brittiska regeringens uppfattning att om det kan påvisas att varumärkesinnehavaren, genom sin praxis att använda olika varumärken i olika medlemsstater, har för avsikt att avskärma marknaderna, skulle detta i sig vara tillräckligt för att han inte skall kunna använda sina varumärkesrättigheter för att motsätta sig att importören anbringar ett annat varumärke. Däremot är det enligt min mening inte nödvändigt att påvisa att varumärkesinnehavaren har för avsikt att avskärma marknaderna.

43. Låt mig tillägga att det enligt min mening under alla omständigheter inte är självklart att domen i målet American Home Products har fastslagit att det alltid är nödvändigt att bevisa avsikt. Domstolen uttalade endast att när det finns en avsikt föreligger det en förtäckt begränsning i den mening som avses i artikel 36. Som jag nyss har förklarat är detta enligt min mening fortfarande fallet. Härav följer inte att det inte kan föreligga en förtäckt begränsning när avsikt saknas. Såsom kommissionen anfört verkar det som om domstolen, i domen i målet Loendersloot, [45] har ansett att kriteriet i domen i målet American Home Products faktiskt är vidare än det har antagits, se punkt 28 i domen, där domstolen hänvisar till sin tidigare praxis under domen i målet American Home Products, som stöd för följande uttalande:

"[Artikel 36 medger] inte att innehavaren av ett varumärke motsätter sig att varumärket åter anbringas, om användningen av hans varumärkesrätt därigenom bidrar till en konstlad avskärmning av medlemsstaternas marknader och om det nya anbringandet sker på ett sådant sätt att de legitima intressen som innehavaren av ett varumärke har iakttas."

44. Hur skall man härefter förhålla sig till den uppfattning som generaladvokaten Capotorti gav uttryck för i målet Pfizer, [46] nämligen att ett krav på avsikt var nödvändigt, eftersom innehavaren av de parallella varumärkena annars skulle vara fullständigt avskuren från att utöva sina varumärkesrättigheter lagligt enligt gemenskapsrätten?

44 — Punkt 83.

45 — Se ovan fotnot 5.

46 — Se ovan fotnot 25.

45. Som bekant nöjde sig domstolen i domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. inte med att utesluta kravet på avsikt. Den gav också en ny formulering av kriteriet för när varumärkesinnehavaren kan åberopa varumärkesrättigheterna för att motsätta sig ompaketering. Domstolen kom till slutsatsen att när innehavarens användning av sina varumärkesrättigheter grundar sig på nödvändigheten att säkra varumärkets grundläggande funktion kan den härav följande avskärmningen inte betraktas som konstlad.[47] Varumärkesinnehavarens grundläggande rätt att gripa in, när hans varumärkes grundläggande funktion är hotad, är således bevarad. Detta, tillsammans med varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig saluföring, när detta kan skada varumärkets anseende, säkrar att endast den omständigheten att han har använt olika varumärken inte automatiskt förbjuder innehavaren att göra gällande sina varumärkesrättigheter för att hindra parallellimportörer att ändra märket. Domstolens precisering i domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. av vad som menas med "konstlad avskärmning av marknaderna" och dess erkännande av varumärkesinnehavarens legitima intresse att motsätta sig saluföring som kan skada märkets anseende, har enligt min mening löst det problem som generaladvokaten Capotorti påpekade.

Nödvändighetskriteriet

46. I samband med bedömningen av begreppet konstlad avskärmning av marknaderna när varumärkesinnehavaren har salufört samma produkt i olika förpackningar i olika medlemsstater, anförde domstolen i domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl., att varumärkesinnehavarens möjlighet att motsätta sig saluföring av ompaketerade produkter endast bör begränsas i den omfattning ompaketering krävs för att kunna saluföra produkterna i importstaten.[48] Domstolen upprepade detta i domen i målet Loendersloot,[49] där den anförde att i mål angående ompaketering skulle de nationella domstolarna ta ställning till om det på marknaderna i deras respektive stater rådde omständigheter som objektivt sett gjorde det nödvändigt att företa en ompaketering.

47. Kommissionen och den brittiska regeringen har gjort gällande att kriteriet att ompaketering skall vara nödvändigt för att saluföra produkterna i importstaten, som domstolen har uppställt angående sådan, bör gälla även i fall som det här förevarande, när varumärkesinnehavaren har salufört samma produkter i olika medlemsstater under olika varumärken och importören önskar byta det märke som innehavaren använder i exportstaten mot det som innehavaren använder i importstaten.

48. Enligt min uppfattning bör nödvändighetskriteriet tillämpas på såväl ommärkning (det vill säga ändring av varumärket) som ompaketering. Det är emellertid tänk-

47 — Punkt 57 och domslutet.

48 — Punkt 56 i domen.

49 — Punkt 38 (ovan fotnot 5).

bart att det skall användas olika i dessa två situationer.

49. Det kan i domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. finnas vägledning med hänsyn till de omständigheter som medför att importörens ompaketering kan betraktas som "nödvändig". I domen i nämnda mål anförde domstolen att saluföringen i medlemsstaten kan vara omöjlig bland annat på grund av bestämmelser eller nationell praxis, sjukförsäkringsbestämmelser avseende tillgodoräknande av utgifter för läkemedel och en fast ordinationspraxis. Det är klart att när dessa omständigheter också gör saluföring omöjlig utan att ändra varumärket, anses det på samma sätt nödvändigt att ändra varumärket. Om sådan praxis eller sådana regler i importmedlemsstaten således har den verkan, att importören inte kan saluföra produkterna under det varumärke som de påförts i exportstaten, kan varumärkesinnehavaren inte använda varumärkesrätten för att förhindra att importören anbringar det varumärke som innehavaren använder för samma varor i importstaten.

50. Det kan dock mycket väl tänkas omständigheter då en ändring av varumärket kan anses berättigad, men inte en ompaketering. Denna skillnad beror på att de omständigheter under vilka importören önskar ändra varumärket eller ompaketera skiljer sig åt. I samband med läkemedel är det, vilket domstolen gav uttryck för i domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl., ofta nödvändigt att ompaketera för att uppfylla bestämmelser och praxis i importstaten, särskilt avseende de mängder som läkemedlet normalt ordineras eller levereras i. I motsats härtill blir en ändring av varumärket oftare nödvändig för att undgå att skapa osäkerhet i importstaten, när, hypotetiskt sett, ett identiskt läkemedel tidigare sålts under ett annat varumärke. Detta syfte är naturligtvis i full överensstämmelse med varumärkets grundläggande funktion som ursprungsgaranti.

51. Under omständigheter som de nämnda — när användandet i importstaten av det varumärke som används i exportstaten är ämnat att skapa förvirring bland användarna och hos andra relevanta grupper såsom apotekare och läkare, när det är fråga om läkemedel — bör ändringen av varumärket enligt min mening betraktas som nödvändig. Det kan tänkas uppstå en sådan förvirring antingen eftersom det i exportstaten använda märket lätt kan förväxlas med ett existerande varumärke för en annan produkt i medlemsstaten, eller — som kanske är fallet i detta mål — konsumenter, apotekare eller läkare kan bli förvillade av att det på marknaden finns en identisk produkt som är försedd med ett annat om än liknande varumärke. Enligt min mening är nödvändighetskriteriet uppfyllt i sådana fall.

52. Jag skall i detta sammanhang hänvisa till en punkt som jag framhöll i mitt förslag till avgörande i målet Bristol-Myers Squibb

m.fl. angående en särskild fråga som uppkom i ett av Eurim-Pharm-målen. [50] I nämnda mål använde varumärkesinnehavaren namn med små skillnader (Sermion och Sermion forte) för samma läkemedel i olika medlemsstater. I Portugal saluförde innehavaren som "Sermion" en enda version av läkemedlet, som innehöll 10 mg av den aktiva ingrediensen. I Tyskland saluförde innehavaren dels denna version under beteckningen "Sermion forte", dels en svagare version, som endast innehöll 5 mg av den aktiva ingrediensen, under beteckningen "Sermion". Eurim-Pharm importerade Sermion från Portugal till Tyskland där det tillade ordet "forte" till varumärket för att ange att de från Portugal införda varorna svarade mot den starkare versionen av produkten. Jag anmärkte följande:

"Det är... klart att Eurim-Pharm i princip får sälja en vara i Tyskland under märket 'Sermion', vilken innehavaren av detta märke har fört ut på marknaden i Portugal under märket 'Sermion'. Om detta skulle kunna leda till förvirring, eftersom varan är dubbelt så stark som den vara som är känd som 'Sermion' i Tyskland, är det helt klart nödvändigt, ur alla berördas synvinkel, att Eurim-Pharm tillåts att undanröja förvirringen genom att klargöra att varan motsvarar den vara som i Tyskland är känd som 'Sermion forte'." [51]

53. Det kan emellertid tänkas förekomma situationer då en ändring av varumärket tvärtom kan vara ägnad att skapa risk för förvirring, till exempel om den inre förpackningen visar ett varumärke och den yttre förpackningen ett annat varumärke. Om det bevisas att importörens agerande kan leda till vad jag i ett annat sammanhang har beskrivit som "en verklig och vederbörligen bekräftad risk för förväxling" [52] vad beträffar produktens ursprung, kan detta klart undergräva den grundläggande funktionen av det varumärke som varumärkesinnehavaren använder i importstaten och innehavaren skulle vara berättigad att motsätta sig att märket anbringas.

54. Det har gjorts gällande att importörens strävan efter en rent kommersiell fördel eller underlättad saluföring inte omfattas av begreppet nödvändighet. Jag anser det inte ändamålsenligt att uppställa en grupp "rent kommersiella grunder", som aldrig kan omfattas av begreppet nödvändighet, som kommissionen verkar vilja göra. Det avgörande kriteriet är om ett förbud i ett konkret fall för importören att ändra varumärket hindrar hans faktiska tillgång till marknaderna i importstaten. Många olikartade faktorer kan hindra tillgång till marknaderna, varav några naturligtvis kan betecknas som kommersiella och andra inte. Enligt min mening innebär varje system med en stel klassificering av de särskilda skälen för ändring av varumärket, som kan betraktas som nödvändiga, en fara att föregripa den nationella domstolens skyldighet att på grundval av det enskilda fallet avgöra om ingreppet var nödvändigt. Det tillkommer självklart den nationella

50 — Mål C-73/94 (ovan fotnot 8).

51 — Punkt 126 i förslaget till avgörande.

52 — Punkt 63 i mitt förslag till avgörande inför dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191).

domstolen att bedöma nödvändighetsfrågan. [53]

55. I allmänhet — i varje fall när importören inte gör annat än att i importstaten använda varumärket som används av varumärkesinnehavaren för identiska produkter — är nödvändighetskriteriet uppfyllt i fall av ändring av varumärket, eftersom ändring av varumärket i de flesta situationer överensstämmer med märkets grundläggande funktion, då den tjänar till att undgå förvirring.

56. Huruvida ändringen av varumärket är nödvändig skall enligt min uppfattning bedömas vid tidpunkten för ändringen. Jag anser det både logiskt och i överensstämmelse med syftet med varumärken, att frågan om lagligheten av en parallellimportörs agerande och därmed om omfattningen av varumärkesinnehavarens rättigheter avgörs utifrån de omständigheter som förelåg vid tidpunkten för detta agerande. Jag instämmer i vad den brittiska regeringen anförde under den muntliga förhandlingen, att agerandet som utgör ett hinder för den fria rörligheten för varor inte är enbart det faktum att ha registrerat olika varumärken, vilket det vid tidpunkten i fråga kan ha funnits mer eller mindre goda grunder till, utan det förhållandet att varumärkesinnehavaren ingriper för att hindra importörens ändring av varumärket. Den relevanta tidpunkten för avgörandet av huruvida ändringen av varumärket är nödvändig för att göra det möjligt för importören att saluföra varorna i importstaten, är emellertid den tidpunkt när varumärket ändras.

Betydelsen av andra faktorer

57. Med den tredje frågan vill den nationella domstolen veta om det har någon betydelse för svaret på den första frågan, att varumärkesinnehavarens användning av olika varumärken i import- och exportstaten beror på objektiva omständigheter, som han inte har inflytande över, särskilt krav från hälsomyndigheter eller tredje mans varumärkesrättigheter.

58. Jag har anfört en rad skäl till att jag inte anser det vara nödvändigt som kriterium för att parallellimportören lagligt kan ändra varumärket i vissa situationer, att det bevisas att varumärkesinnehavaren med sin praxis att använda olika varumärken har för avsikt att avskärma marknaderna. Det är enligt min mening lika klart att förekomsten av andra objektiva faktorer, som föranleder varumärkesinnehavaren att följa denna praxis, är irrelevant för fastställandet av omfattningen av parallellimportörens rättigheter. Som jag har anfört ovan använder en varumärkesinnehavare, om han är berättigad att använda varumärkesrätten för att motsätta sig parallellimport, när varumärkets grundläggande funktion

53 — Se till exempel domen i målet Loendersloot (ovan fotnot 5), punkt 38.

eller dess anseende inte är hotat, och om (vilket är fallet i ifrågavarande mål) han inte kunnat göra detta utan olika varumärken, nödvändigtvis varumärkena till att avskärma marknaderna. De omständigheter som föranlett honom att använda olika märken hör till en tidigare tid, och jag kan inte se några goda grunder för att använda dem som kriterier för att bedöma lagligheten av ett senare beteende. Jag anförde således i mitt förslag till avgörande i målet Bristol-Myers Squibb m.fl.:

"Det bör betonas att varumärkets syfte inte är att hjälpa näringsidkare att dela upp den gemensamma marknaden, att upprätthålla prisskillnader mellan olika medlemsstater och att framkalla eller förstärka konstlade handelshinder mellan medlemsstaterna." [54]

Ytterligare kriterier

59. Sammantaget finner jag därför att de kriterier som domstolen har angivit i domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. angående fastställandet av omfattningen av parallellimportörens rätt att ompaketera, också bör tillämpas vid fastställandet av omfattningen av en parallellimportörs rätt att ändra varumärket. De grundläggande kriterierna angående skyddet av varumärkets grundläggande funktion och dess anseende samt nödvändighetskriteriet har behandlats ovan. Domstolen uppställde emellertid ytterligare kriterier i domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. Några av dessa kriterier kan på grund av sin karaktär endast finna tillämpning på ompaketering, andra kan med vederbörliga ändringar tillämpas i mål som berör anbringande av ett annat varumärke. Jag skall avslutningsvis behandla de kriterier som domstolen uppställde i domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl., med hänsyn till sistnämnda måltyp. Jag skall understryka att det i samband med ifrågavarande mål har lagts till grund att importören fullt ut har respekterat de olika kriterierna, vad gäller ompaketeringen som sådan.

60. De kriterier som fastställts i domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl., bortsett från det första kriteriet om att bidra till en konstlad avskärmning av marknaderna som har behandlats uttömmande ovan, är följande. [55]

61. För det första skall det påvisas att ompaketeringen inte påverkar den ursprungliga beskaffenheten av den produkt som förpackningen innehåller. Ursprungsgarantin innebär att konsumenten eller den slutliga användaren kan vara säker på att

54 — Punkt 73.

55 — Villkoren som fastställts i domarna i målen Eurim-Pharm och MPA Pharma (ovan fotnot 8), är desamma.

en märkesvara som han erbjuds inte i ett tidigare avsättningsled varit utsatt för ett ingrepp, som företagits av en tredje man utan varumärkesinnehavarens tillstånd, och där varans ursprungliga beskaffenhet påverkats. [56]

62. Det är svårt att se hur detta kriterium kan finna tillämpning i samband med ändring av varumärket, även om domstolen har gett uttryck för att kriteriet är uppfyllt, för så vitt det i samband med ändring av varumärket till exempel anbringas självhäftande etiketter med det nya varumärket på den inre förpackningen eller det inläggs en ny bruksanvisning som har påförts det nya varumärket. [57] De nämnda exemplen betraktas dock under alla omständigheter som ompaketering.

63. För det andra skall det klart anges på den nya förpackningen vem som har företagit ompaketeringen av produkten och produktens namn skall klart anges, och dessa angivelser skall vara tryckta på sådant sätt att de kan förstås av en person med normal syn som uppvisar en normal grad av uppmärksamhet. Det är däremot inte nödvändigt att uppge att ompaketeringen har företagits utan varumärkesinnehavarens samtycke. Kommissionen har anfört att detta kriterium bör finna motsvarande tillämpning i mål rörande anbringande av ett annat varumärke, således att det klart skall anges vem som har ändrat varumärket.

64. Det kan dock enligt min mening inte vara riktigt att utvidga detta kriterium till mål rörande ändring av ett varumärke. Som den brittiska regeringen anförde vid förhandlingen, finns det en risk för att detta krav kan bidra till att skapa förvirring bland användarna: det är till exempel möjligt att en upplysning på en läkemedelsförpackning om att parallellimportören har ändrat varumärket skapar osäkerhet och förvirring bland användarna. De övriga kriterierna som behandlats tillgodoser enligt min mening i tillräcklig omfattning varumärkesinnehavarens intressen och allmänintresset.

65. För det tredje skall den ompaketerade produktens presentationssätt inte vara av sådan karaktär att det kan vara skadligt för varumärkets eller varumärkesinnehavarens anseende. Detta kriterium kan uppenbarligen finna motsvarande tillämpning i mål rörande anbringande av ett annat varumärke.

66. Slutligen skall importören, innan den ompaketerade produkten utbjuds till försäljning, underrätta varumärkesinnehavaren härom, om denne begär det, och efter dennes anmodan tillhandahålla ett prov av den ompaketerade produkten.

56 — Domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 47.

57 — Domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl., punkterna 64 och 79.

Också här kan detta kriterium finna motsvarande tillämpning i mål angående anbringande av ett annat varumärke. Som domstolen anfört i domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. sätter detta krav varumärkesinnehavaren i stånd att kontrollera både att ompaketeringen eller ändringen av varumärket inte skett på ett sätt som direkt eller indirekt påverkar produktens ursprungliga beskaffenhet, och att presentationssättet efter ompaketeringen eller ändringen av varumärket inte kan skada märkets anseende; kravet sätter vidare varumärkesinnehavaren i stånd att bättre skydda sig mot förfalskningar. [58]

Bevisbördan

67. I sina skriftliga inlagor har Upjohn och Paranova rest frågan om vem som skall bära bevisbördan i samband med ändring av varumärken.

68. I mitt förslag till avgörande i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. [59] behandlade jag förhållandevis ingående frågan om bevisbördan i samband med ompaketering, såväl i förhållande till fördragets artikel 36 som i förhållande till direktivets artikel 7. Som jag anförde i förslaget är bevisfrågan en processrättslig fråga och regleras således i överensstämmelse med principen om processrättslig autonomi i nationell rätt, [60] förutsatt att två kriterier är uppfyllda, nämligen att de processrättsliga bestämmelser som är tillämpliga på anspråk grundade på gemenskapsrätten inte får vara mindre gynnsamma än de som gäller för liknande talan av nationell karaktär och inte får utformas så, att de gör att utövandet av de rättigheter som följer av gemenskapsrätten i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt. [61] Mina anmärkningar i förslaget till avgörande avseende räckvidden av dessa krav för nationella domstolar vid tillämpningen av deras egna bevisbörderegler är även giltiga i ifrågavarande mål, där den nationella domstolen, innan den kommer fram till att varumärkesinnehavaren inte kan använda sin varumärkesrätt för att motsätta sig parallellimportörens ändring av varumärket, måste anse det visat att varken varumärkets grundläggande funktion eller anseende är hotat, och att ändringen av varumärket är nödvändig för att göra det möjligt för importören att saluföra produkterna i importstaten.

58 — Domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 78. Se även punkt 87 i mitt förslag till avgörande.

59 — Punkterna 100—106.

60 — Dom av den 21 september 1983 i de förenade målen 205/82—215/82, Deutsche Milchkontor m.fl. (REG 1983, s. 2633; svensk specialutgåva, volym 7, förkortad version), punkterna 36 och 39.

61 — Se till exempel dom av den 16 december 1976 i mål 33/76, Rewe (REG 1976, s. 1989; svensk specialutgåva, volym 3, s. 261, förkortad version), punkt 5, dom av den 9 november 1983 i mål 199/82, San Giorgio (REG 1983, s. 3595; svensk specialutgåva, volym 7, förkortad version), punkterna 12 och 14, dom av den 25 juli 1991 i mål C-208/90, Emmott (REG 1991, s. I-4269; svensk specialutgåva, volym 11), punkt 16, och dom av den 1 april 1993 i de förenade målen C-31/91—C-44/91, Lageder m.fl. (REG 1993, s. I-1761), punkterna 27—29.

Förslag till avgörande

69. Av ovan anförda skäl skall de frågor som ställts av den nationella domstolen enligt min mening besvaras enligt följande:

Artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget och artikel 7.1 och 7.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar har till verkan att, när en importör till en medlemsstat importerar läkemedel vilka har förts ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke i en annan medlemsstat och ersätter det varumärke under vilket produkterna förts ut på marknaden i exportmedlemsstaten med det under vilket identiska produkter förts ut på marknaden i importmedlemsstaten, kan rättighetshavaren åberopa sin varumärkesrätt för att motsätta sig att importören för ut dessa produkter på marknaden i importmedlemsstaten, om inte följande förutsättningar föreligger:

— Denna rättighetshavarens användning av sin varumärkesrätt bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna. Detta villkor innebär emellertid inte att det måste fastställas att varumärkesinnehavaren avsiktligt har försökt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna.

— Ändringen av varumärket är nödvändig för att föra ut produkten på marknaden i importmedlemsstaten, så att ett förbud för importören att anbringa det nya varumärket skulle hindra hans faktiska tillträde till marknaderna i importmedlemsstaten.

— Presentationen av produkten är inte ägnad att skada varumärkets eller varumärkesinnehavarens anseende.

— Importören underrättar varumärkesinnehavaren om ommärkningen innan den ommärkta produkten saluförs och tillhandahåller, om innehavaren begär det, denne ett varuprov.

— De villkor för ompaketering som fastslås av domstolen i dess dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457) skall uppfyllas.