FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS

fremsat den 27. februar 1997 *

1. De spørgsmål, Nederlandenes Hoge Raad har forelagt Domstolen i denne sag, kræver, at Domstolen — på baggrund af en parallelimportørs ometikettering af alkoholholdige drikkevarer — videreudvikler de princippet, der er opstillet i dens afgørelser om parallelimport af ompakkede lægemidler. Der opstår specielt spørgsmål om, hvorvidt en varemærkeindehaver kan gøre sin varemærkeret gældende for at forhindre en ometikettering af alkoholholdige drikkevarer, som foretages med henblik på at fjerne identifikationsmærker, som varemærkeindehaveren hævdes at benytte til at føre kontrol med, om der sker parallelimport, og til at efterspore lækager i salgsnettet.

Sagens faktiske omstændigheder og den nationale rets spørgsmål

2. Sagen ved de nederlandske domstole blev oprindeligt anlagt i 1990, og parterne har ved flere lejligheder ændret deres påstande. Parterne er, selv på det nuværende stadium, ikke enige om sagens nærmere faktiske omstændigheder, og en stor del af tiden under den mundtlige forhandling for Domstolen blev brugt til at debattere de faktiske omstændigheder, som de nationale domstole tilsyneladende ikke har fastlagt i fuldt omfang. De problemstillinger, hovedsagen rejser, synes dog at fremstå tilstrækkelig klart til, at Domstolen kan give Hoge Raad en brugbar besvarelse.

3. Efter det oplyste er Loendersloot en nederlandsk transportvirksomhed, der på det pågældende tidspunkt tilsyneladende blev drevet i form af et enkeltmandsfirma. En del af virksomheden består angiveligt i »afkodning« af flasker med skotsk whisky med henblik på parallelhandel. Ved afkodning menes fjernelse af identifikationsnumre, som producenterne har anbragt på flaskerne. Der er dog ikke enighed om grundene til, at Loendersloot udøver en sådan virksomhed og heller ikke om de nærmere formål, identifikationsnumrene skal opfylde. Der er heller ikke enighed om, hvor mange numre eller hvilken type numre der er anbragt på flaskerne, og heller ikke om, præcist hvor de findes. Tilsyneladende fjerner Loendersloot, i det mindst i nogle tilfælde, helt eller delvis etiketter med producenternes varemærker for derefter at genanbringe dem eller erstatte dem med lignende etiketter. I nogle tilfælde findes identifikationsnumrene på selve de etiketter, Loendersloot søger at fjerne, mens numrene i andre tilfælde findes på flaskerne og er dækket af etiketten.

* Originalsprog: engelsk.

4. De øvrige parter i hovedsagen er 15 skotske og engelske selskaber. Af nemhedsgrunde vil jeg i det følgende omtale dem under ét som »Ballantine m.fl.«. De fremstiller berømte skotske whiskymærker som Ballantine's, Long John, J & B, Johnnie Walker, White Horse, Old Parr, Glenfiddich og William Grant's. I 1990 anlagde Ballantine m.fl. sag mod Loendersloot ved Arrondissementsrechtbank, Breda, med påstand om, at det blev pålagt Loendersloot at undlade at foretage bl.a. følgende handlinger:

a) at fjerne identifikationsnumre fra whiskyflasker produceret af Ballantine m.fl.

b) at fjerne Ballantine m.fl.'s varemærker fra flaskerne og på ny påføre etiketter, enten ved at genanbringe de originale etiketter eller ved at erstatte dem med efterligninger

c) at fjerne importørens navn fra flaskerne og erstatte det med navnet på en importør, der ikke har et kontraktforhold med Ballantine m.fl.

d) at fjerne ordet »pure« fra flaskerne

e) herefter at eksportere flaskerne til handlende i Frankrig, Spanien, England, USA og Japan.

5. Under hele sagen har Loendersloot gjort gældende, at disse handlinger (hvis de er foretaget, hvilket i visse henseender bestrides) ikke er retsstridige, og at de er nødvendige for at kunne parallelimportere. Loendersloot hævder, at Ballantine m.fl. søger at opdele markederne både inden for Fællesskabet og i andre lande for at kunne opretholde kunstige prisforskelle. Ballantine m.fl. hævdes således at forsøge at forhindre importører af skotsk whisky i lavprislande i at levere til højprislande, og identifikationsnumrene på whiskyflaskerne hævdes at danne grundlaget for kontrollen med importørerne, idet de sætter Ballantine m.fl. i stand til at efterspore, gennem hvilke led flasker, der dukker op på de »forkerte« markeder, er blevet omsat.

6. Gennem hele sagen har Ballantine m.fl. på det bestemteste benægtet, at dette skulle være tilfældet. Efter Ballantine m.fl.'s opfattelse tjener identifikationsnumrene fuldstændig legitime formål, såsom tilbagekaldelse af defekte produkter og bekæmpelse af forfalskninger. Selskaberne bestrider, at deres

formål skulle være at opdele markederne inden for Fællesskabet.

7. Ved dom af 21. juli 1992 nedlagde Arrondissementsrechtbank forbud mod, at Loendersloot fjernede identifikationsmærkerne fra flaskerne og emballagerne, og mod, at Loendersloot eksporterede produkterne uden identifikationsmærkerne [dvs. litra a) og e) i opregningen i forbudspåstanden] [1]. Retten pålagde endvidere Ballantine m.fl. at føre bevise for, at de var indehavere af varemærkerettighederne [litra b)], og den gav dem tilladelse til at fremsætte yderligere anbringender om deres interesse i at opnå de i litra c) og d) anførte forbud (fjernelsen af importørens navn og angivelse af en anden importør samt fjernelsen af ordet »pure«).

8. Loendersloot ankede dommen til Gerechtshof, Hertogenbosch, med påstand om ophævelse af dommen, om fornyet behandling af sagen og om frifindelse for alle de af Ballantine m.fl. fremsatte krav. Ballantine m.fl. indgav kontraanke, hvorunder selskaberne gentog de for førsteinstansen fremsatte krav.

9. I sin dom af 28. marts 1994 ophævede Gerechtshof til dels Arrondissementsrechtbank's dom, og den frifandt Loendersloot for Ballantine m.fl.'s krav om forbud mod fjernelse af identifikationsnumrene og mod eksport af produkterne uden identifikationsmærkerne. Med hensyn til den påståede varemærkekrænkelse fandt Gerechtshof dog, at Arrondissementsrechtbank med rette var nået frem til, at en tredjemands fjernelse og genanbringelse af et varemærke udgjorde en retsstridig brug af varemærket, og at Arrondissementsrechtbank derfor med rette havde pålagt Ballantine m.fl. at føre bevis for de påberåbte varemærkerettigheder. Gerechtshof forkastede Loendersloot's argumenter om, at traktatens artikel 30 og 36 var til hinder for at nedlægge det krævede forbud i forbindelse med varemærker. Retten fandt, at varemærkeindehaverens eneret til at anbringe varemærket på produkterne var omfattet af varemærkets særlige genstand, og at de forbud, Ballantine m.fl. ønskede nedlagt, ikke var i strid med artikel 30 og 36, eftersom Loendersloot ikke hævdede, at varemærkerne i sig selv (i modsætning til identifikationsnumrene) blev benyttet til at opnå en kunstig opdeling af markederne.

10. Loendersloot indbragte afgørelsen af retsspørgsmålene i Gerechtshof's dom for Hoge Raad ved kassationsanke, og Ballantine m.fl. indgav kontraanke. Ved dom af 3. november 1995 stadfæstede Hoge Raad Arrondissementsrechtbank's og Gerechtshof's afgørelser med hensyn til, at en tredjemands fjernelse og genanbringelse af et varemærke uden varemærkeindehaverens samtykke er retsstridig efter national ret, dvs. Benelux-varemærkeloven. Hoge Raad nåede endvidere frem til, at den ikke kunne træffe afgørelse vedrørende traktatens artikel 30 og 36 uden først at have forelagt præjudicielle

1 — Jf. ovenfor i punkt 4.

spørgsmål for EF-Domstolen. Hoge Raad har derfor forelagt følgende spørgsmål om fortolkningen af traktatens artikel 36:

»a) Skal varemærkerettens særlige genstand antages at omfatte en beføjelse, som varemærkeindehaveren — for så vidt angår alkoholholdige drikkevarer, han har fremstillet — støtter på national ret, til at modsætte sig, at de etiketter på flaskerne og flaskernes emballage, som han har anbragt, og som er forsynet med hans varemærke, efter at de således emballerede drikkevarer af ham er bragt i omsætning inden for Fællesskabet, fjernes af en tredjemand og derefter genanbringes eller bliver erstattet af lignende etiketter, uden at der derved gøres indgreb i produktets oprindelige tilstand?

b) Gør det — for så vidt der er tale om udskiftning af etiketterne med lignende etiketter — herved nogen forskel, om tredjemand undlader at anføre ordet 'pure', som fandtes på de oprindelige etiketter, og/eller navnet på importøren og i givet fald erstatter dette med et andet navn?

c) Såfremt spørgsmål a) må besvares bekræftende, men varemærkeindehaveren benytter den i spørgsmålet nævnte beføjelse til at forhindre, at en tredjemand fjerner de af varemærkeindehaveren anbragte identifikationsmærker, som befinder sig på eller under etiketterne, og som har sat varemærkeindehaveren i stand til at efterspore lækager i sin salgsorganisation og således bekæmpe parallelhandel med sine produkter, skal en sådan udøvelse af varemærkeretten da betragtes som en 'skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne', der tager sigte på at opnå en kunstig opdeling af markederne?

d) I hvilket omfang har det betydning for besvarelsen af spørgsmål c), om varemærkeindehaveren har anbragt identifikationsmærkerne i henhold til en lovbestemt forpligtelse hertil eller uden at være forpligtet hertil, men med det formål at gøre det muligt at tilbagekalde produkterne ('product recall') og/eller begrænse sit produktansvar og/eller at bekæmpe forfalskninger, eller om han har anbragt mærkerne udelukkende for at bekæmpe parallelhandel?«

11. Under sagen for EF-Domstolen er der afgivet skriftlige indlæg af Loendersloot, Ballantine m.fl., Det Forenede Kongerige og Kommissionen. Disse parter var også repræsenteret under retsmødet.

De relevante traktatbestemmelser og Domstolens praksis

12. Før jeg går over til at behandle Hoge Raad's spørgsmål, er det måske på sin plads at redegøre for de grundlæggende principper,

der gælder på dette område, således som de er fastlagt i traktaten og følger af Domstolens praksis.

13. I tilfælde, hvor en varemærkeindehaver i henhold til national ret kan benytte sit varemærke til at forhindre indførsel og salg af varer, der lovligt er bragt i omsætning i en anden medlemsstat, udgør dette en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion i artikel 30's forstand. På samme måde vil det udgøre en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ udførselsrestriktion i strid med traktatens artikel 34, hvis det tillades, at et varemærke kan benyttes til at forhindre udførsel af sådanne varer til andre medlemsstater.

14. I henhold til artikel 36, første punktum, er bestemmelserne i artikel 30 og 34 ikke til hinder for forbud eller restriktioner, som er begrundet i hensyn til beskyttelse af industriel eller kommerciel ejendomsret. I artikel 36, andet punktum, bestemmes det desuden, at sådanne forbud eller restriktioner hverken må udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

15. Artikel 36 tillader kun, at der af de nævnte grunde gøres undtagelse fra de frie varebevægelser i det omfang, undtagelserne er nødvendige for at beskytte rettigheder, som udgør ejendomsrettighedernes særlige genstand. En varemærkerets særlige genstand omfatter for varemærkeindehaveren en garanti for, at han har ret til at benytte varemærket i forbindelse med, at varen bringes i omsætning for første gang, og dermed for at beskytte sig mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruge varemærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med varemærket. Heraf følger, at en varemærkeindehaver principielt ikke kan påberåbe sig sin varemærkeret for at forhindre fri bevægelighed for en vare, som lovligt er bragt i omsætning af ham selv eller med hans samtykke. Under sådanne omstændigheder siges der at være indtrådt konsumption af hans eneret til at benytte varemærket. Hvis dette ikke var tilfældet, ville han være i stand til at afskærme nationale markeder og derved begrænse samhandelen mellem medlemsstaterne i en situation, hvor ingen restriktion af denne art var nødvendig for at beskytte den af varemærket følgende eneret [2].

16. Varemærkeindehaveren har imidlertid ret til at forhindre fortsat markedsføring under visse omstændigheder. Omfanget af denne rettighed følger af varemærkets hovedfunktion, som 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 [3]. Desuden sætter varemærkerettighederne indehaveren i stand til på grundlag af kvaliteten af sine produkter eller tjenesteydelser at opbygge og fastholde en kundekreds, hvilket kun er

2 — Dom af 8.6.1971, sag 78/70, Metro, Sml. s. 487, af 31.10.1974, sag 16/74, Winthrop, Sml. s. 1183, af 9.7.1985, sag 19/84, Pharmon, Sml. s. 2281, og af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG II, Sml. I, s. 3711.

3 — Dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, af 10.10.1978, sag 3/78, American Home Products, Sml. s. 1823, præmis 11 og 12, samt HAG II-dommen, præmis 14.

muligt ved hjælp af særlige kendetegn, hvorved de kan identificeres [4].

17. Heraf følger, at selv om en mærkevare lovligt er bragt i omsætning af varemærkeindehaveren eller med hans samtykke, kan ejeren af et varemærke modsætte sig enhver anvendelse af mærket, som kan forvanske oprindelsesgarantien forstået på denne måde.

18. Under anvendelse af disse princippet på ompakning af lægemidler med henblik på parallelhandel fastslog Domstolen i Hoffmann-La Roche-dommen, at traktatens artikel 36 skal fortolkes således, at indehaveren af en varemærkeret kan påberåbe sig sin ret for at forhindre, at en importør markedsfører en vare, der er bragt i omsætning i en anden medlemsstat af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, når importøren har ompakket varen i en ny emballage, hvorpå varemærket er genanbragt. Varemærkeindehaveren kan dog ikke påberåbe sig sin ret på denne måde i tilfælde, hvor:

— Det godtgøres, at indehaverens benyttelse af varemærket sammenholdt med det salgssystem, som denne anvender, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne.

— Det påvises, at ompakningen ikke kan berøre varens originale tilstand.

— Indehaveren af varemærket underrettes om salget af den ompakkede vare forud herfor.

— Det på den nye emballage angives, hvem der har foretaget ompakningen [5].

19. I dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., som blev afsagt efter fremsættelsen af den præjudicielle anmodning i den foreliggende sag, præciserede Domstolen disse betingelser yderligere. Jeg skal i det følgende i dette forslag til afgørelse tage nærmere stilling til den første betingelse — vedrørende kunstig opdeling af markederne — som er særlig relevant i den foreliggende sag.

20. Det er imidlertid også på sin plads straks at henvise til Domstolens udtalelser om de

4 — 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, forenede sager C-71/94, C-72/94 og C-73/94, Eurim-Pharm, Sml. I, s. 3603, og sag C-232/94, MPA Pharma, Sml. I, s. 3671.

5 — Hoffmann-La Roche-dommen, jf. ovenfor i note 3, præmis 14.

øvrige betingelser, en parallelimportør skal opfylde i forbindelse med en sådan ompakning, jf. nærmere udtalelserne i Bristol-Myers Squibb-dommen [6]. Jeg skal specielt nævne, at selv om kravet om, at produktets originale tilstand ikke berøres, vedrører det i emballagen indeholdte produkts tilstand, udtalte Domstolen også, at en inadækvat præsentation af det ompakkede produkt — herunder en defekt emballage, en emballage af ringe kvalitet eller en emballage, der fremtræder ufærdigt — kan være skadelig for varemærkets omdømme [7].

To indledende problemstillinger

21. Det er på denne baggrund, der skal tages stilling til de spørgsmål, Hoge Raad har forelagt Domstolen i den foreliggende sag. Før jeg går over til at behandle spørgsmålene, finder jeg dog anledning til kort at omtale to indledende problemstillinger. For det første bemærkes, at Hoge Raad's spørgsmål angår fortolkningen af traktaten, særlig artikel 36, og at der ikke er stillet spørgsmål om fortolkningen af Rådets direktiv 89/104/EØF [8]. Dette direktiv, hvorved der foretages en indbyrdes tilnærmelse af visse nationale varemærkeretlige regler, skulle være gennemført af medlemsstaterne senest den 31. december 1992. Direktivets artikel 7 — under overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket« — er særlig relevant i denne sammenhæng.

Artiklen har følgende ordlyd:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af mærker 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.«

22. Under retsmødet blev det drøftet, om Domstolen bør overveje at bringe direktivet i anvendelse på omstændigheder som dem, der foreligger i denne sag. Som jeg anførte i mit forslag til afgørelse i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl. [9], er et forbud et retsmiddel, som skal forhindre, at et retsbrud finder sted eller gentager sig i fremtiden. Som følge heraf vil ethvert forbud, der måtte blive nedlagt af de nationale domstole, efter at der er truffet en præjudiciel afgørelse i den foreliggende sag, nødvendigvis vedrøre tiden efter direktivets ikrafttræden. I dommen i sagen Bristol Myers Squibb m.fl. gjorde Domstolen det imidlertid klart, at direktivets artikel 7, og specielt artikel 7, stk. 2, skal fortolkes på

6 — Præmis 67 ff. Der kan også henvises til præmis 58 ff. i Eurim-Pharm-dommen, jf. ovenfor i note 4, og præmis 39 ff. i MPA Pharma-dommen, jf. ovenfor i note 4.

7 — Præmis 75 og 76.

8 — Direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

9 — Jf. ovenfor i note 4, forslagets punkt 58.

samme måde, som Domstolen har fortolket traktatens artikel 30 og 36. I præmis 50 udtalte Domstolen følgende:

»I overensstemmelse med denne retspraksis skal direktivets artikel 7, stk. 2, herefter fortolkes således, at en varemærkeindehaver lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når importøren har ompakket lægemidlet og genanbragt varemærket herpå, medmindre de fire betingelser, der er opstillet i Hoffmann-La Roche-dommen, er opfyldt.«

23. Selv om jeg vil mene, at Domstolen bør besvare spørgsmålene, som de er formuleret af Hoge Raad, ville resultatet herefter efter min opfattelse ikke blive et andet, hvis direktivet blev lagt til grund.

24. For det andet har Ballantine m.fl. anført, at artikel 30 ikke finder anvendelse under de foreliggende omstændigheder, og at Hoge Raad's spørgsmål om fortolkningen af artikel 36 derfor er irrelevante. Ballantine m.fl. har gjort gældende, at de frie varebevægelser mellem medlemsstaterne ikke berøres, idet Loendersloot eksporterer de ometikketterede flasker til tredjelande. De bestrider desuden, at deres ret til at modsætte sig genanbringelse af deres varemærker kan være i strid med reglerne om frie varebevægelser, idet Loendersloot på ingen måde forhindres i at eksportere originalflasker med skotsk whisky til andre medlemsstater, og de stiller sig uforstående over for, hvorfor ometikketterede flasker lettere skulle kunne eksporteres end de originale flasker.

25. Jeg finder ikke disse argumenter overbevisende. Under en sag i medfør af traktatens artikel 177 er Domstolen principielt forpligtet til at besvare de spørgsmål, den har fået forelagt af den nationale domstol. I tilfælde, hvor det gøres gældende, at det er unødvendigt at besvare de forelagte spørgsmål, vil Domstolen kun undlade at besvare dem, hvis de åbenbart savner enhver forbindelse med sagen for den nationale domstol [10]. I den foreliggende sag har Hoge Raad fastslået, eller i det mindst lagt til grund, at hvis de af Ballantine m.fl. ønskede forbud, der støttes på en varemærkekrænkelse, nedlægges, vil det udgøre en restriktion for de frie varebevægelser, som vil skulle begrundes i henhold til traktatens artikel 36. Jeg kan ikke se nogen grund til, at Domstolen ikke skulle godtage denne forudsætning. Selv om det måske ikke er fuldstændig klart, om de forbud, Ballantine m.fl. kræver nedlagt, vil forhindre Loendersloot i at indføre skotsk whisky til Nederlandene, bør det dog ikke glemmes, at formålet med ét af forbuddene netop er at forhindre Loendersloot i at eksportere ometikketterede flasker til en række medlemsstater (Frankrig, Spanien, Italien og Det Forenede Kongerige). Hvis forbuddet nedlægges, vil det helt åbenbart udgøre en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ udførselsrestriktion, som vil være omfattet af traktatens artikel 34. Hoge Raad har derfor med rette forelagt Domstolen spørgsmålet om, hvor-

10 — Jf. f.eks. dom af 11.7.1991, sag C-368/89, Crispoltoni, Sml. I, s. 3695, præmis 11.

vidt foranstaltningen kan være begrundet i henhold til artikel 36.

26. Med hensyn til argumentet om, at Loendersloot uden videre har ret til at eksportere flasker, der ikke er ometiketteret, skal Hoge Raad's spørgsmål ses under den forudsætning, at parallelhandel med de pågældende produkter ikke ville være mulig uden en ometikettering. Hvis denne forudsætning er korrekt (hvilket de nationale domstole skal afgøre), vil Ballantine m.fl.'s påberåbelse af deres varemærkerettigheder med det formål at forhindre ometikettering klart virke som en handelsrestriktion, der skal være begrundet i henhold til traktatens artikel 36.

Hoge Raad's spørgsmål

27. Jeg skal på denne baggrund gå over til at behandle Hoge Raad's spørgsmål. De problemstillinger, der rejses, er i det væsentlige følgende:

a) Har varemærkeindehaveren ret til, efter at han selv eller en anden med hans samtykke har bragt varerne i omsætning, at modsætte sig, at etiketter, der er forsynet med varemærket, fjernes og erstattes af lignende etiketter, når der ikke herved gøres indgreb i produkternes tilstand? Har det betydning for besvarelsen, om ordet »pure« fjernes fra etiketten, og importørens navn erstattes med et andet navn?

b) Hvis varemærkeindehaveren har en sådan ret, udgør udøvelsen af denne da en skjult begrænsning af samhandelen, der tager sigte på at opnå en kunstig opdeling af markedet, når udøvelsen af retten skal forhindre, at identifikationsnumre, der benyttes til at føre kontrol med parallelimport, fjernes? Hvilken betydning skal det tillægges, at identifikationsnumrene er anbragt enten til opfyldelse af en lovbestemt forpligtelse eller uden at der består en sådan forpligtelse, men med det formål at gøre det muligt at tilbagekalde produkterne (»product recall«), at begrænse varemærkeindehaverens produktansvar, at bekæmpe forfalskninger eller udelukkende for at bekæmpe parallelhandel?

28. Efter min opfattelse følger besvarelsen af disse spørgsmål til dels af de allerede omtalte principper, Domstolen har opstillet i tidligere afgørelser, specielt Hoffmann-La Rochedommen [11] og dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl. [12]. Hovedprincippet i henhold til disse domme synes at være, at en varemærkeindehaver ikke kan gøre sine varemærkerettigheder gældende for at forhindre en parallelimportør i at ompakke varer, der er forsynet med varemærket, og i at genanbringe varemærket på de ompakkede varer, når det er godtgjort, at denne benyttelse af

11 — Jf. ovenfor i fodnote 3.
12 — Jf. ovenfor i fodnote 4.

varemærket fra indehaverens side bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne. Det er herved en betingelse, at ompakningen

i) ikke indebærer et indgreb i oprindelsesgarantien

ii) ikke berører produktets oprindelige tilstand, og

iii) ikke kan være skadelig for varemærkets omdømme.

Det kan nævnes, at selv det sidste krav — med hensyn til varemærkets omdømme — i nogen grad kan anses for at stå i forbindelse med oprindelsesgarantien, som varemærkets hovedfunktion, da en inadækvat præsentationsmåde for det ompakkede produkt uden tvivl kan give anledning til, at der for forbrugerne opstår usikkerhed om produktets oprindelse.

29. Med hensyn til den tredje og den fjerde betingelse, der er opstillet i Hoffmann-La Roche-dommen, dvs. at varemærkeindehaveren på forhånd skal underrettes om salget af det ompakkede produkt, og at det på den nye emballage skal angives, hvem der har foretaget ompakningen — vil jeg mene, at der ganske enkelt er tale om specificerede og detaljerede betingelser, som, i hvert fald i forbindelse med lægemidler, skal sikre, at hovedprincippet som gengivet ovenfor overholdes.

30. Domstolens praksis om ompakning er hidtil blevet udviklet i forbindelse med lægemidler, mens den foreliggende sag angår ometikettering af alkoholholdige drikkevarer, konkret whisky. Jeg kan ikke se noget grundlag for, i hvert fald for så vidt angår hovedprincippet, at skelne mellem forskellige produktkategorier. Den grundlæggende tankegang er den samme, nemlig at varemærkeindehaverens ret til selv at afgøre, hvorledes varerne skal fremstå, under visse omstændigheder må vige for kravene om frie varebevægelser, men altid på bestemte betingelser, der er nødvendige af hensyn til varemærkets hovedfunktion.

31. Den måde, hvorpå princippet anvendes, kan dog variere efter omstændighederne. Forskellige hensyn kan gøre sig gældende for forskellige produkter. I sagen Bristol-Myers Squibb m.fl. var det f.eks. relevant, at der var risiko for, at en undladelse af at give bestemte, væsentlige oplysninger om produkternes art, sammensætning, virkning, anvendelse eller opbevaring kunne være et indgreb i de pågældende lægemidlers oprindelige tilstand eller funktion. Sådanne hensyn har måske mindre betydning i den foreliggende sag.

32. Tilsvarende er det måske ikke rigtigt at antage, at den tredje og den fjerde betingelse, der er opstillet i Hoffmann-La Roche-sagen — som meget vel kan være af afgørende betydning i forbindelse med lægemidler — gælder på samme måde for alle produkter, og uanset i hvilket omfang der sker en ometikettering af produkterne, eventuelt i helt ubetydeligt omfang. I den foreliggende sag er det dog ikke nødvendigt at træffe afgørelse om denne problemstilling, da Hoge Raad ikke har stillet spørgsmål om disse betingelser.

33. Under alle omstændigheder ville Domstolen imidlertid efter min opfattelse gå ud over rammerne for sine opgaver i henhold til traktatens artikel 177, hvis den skulle træffe afgørelse om alle aspekter af en ompakning eller ometikettering, som måtte blive foretaget af parallelimportører med hensyn til forskellige produkttyper. Når først Domstolen har opstillet hovedprincippet eller hovedprincipperne, må det overlades til de nationale domstole at anvende principperne i de sager, de får forelagt.

34. For så vidt angår varemærkets omdømme har Domstolen nu opstillet de nødvendige retningslinjer i dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., hvori den har fremhævet betydningen af lægemidlers præsentationsmåde for brugernes tillid til produkternes kvalitet og integritet, og hvori den også har udtalt, at en mangelfuld emballage eller en emballage, som er af ringe kvalitet eller fremstår ufærdigt, kan være skadelig for varemærkets omdømme. Jeg vil uden forbehold kunne tilslutte mig, at enhver form for ompakning (herunder ometikettering) af ringe kvalitet vil kunne skade varemærkets omdømme, når der er tale om højt renommeret skotsk whisky. Men man må ikke glemme, at en ometikettering under alle omstændigheder kun er tilladt i det begrænsede omfang, hvori den er nødvendig for at lette parallelimport. Der bør derfor overhovedet ikke opstå spørgsmål om, at produktets fremtoning påvirkes i væsentligt omfang. Jeg vil også nævne, at den ometikettering, den foreliggende sag drejer sig om, synes at have medført et væsentligt mindre indgreb i produktets præsentationsmåde end den, der var tale om i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl. Hvis spørgsmålet skulle opstå, vil jeg mene, at den nationale ret, før den nedlægger forbud mod ometikettering, skal finde det godtgjort, at der er sket et væsentligt indgreb i præsentationsmåden, som kan have betydning for varemærkets omdømme.

35. Hoge Raad har specielt stillet spørgsmål om tre forhold:

a) udeladelsen af ordet »pure« fra de ometiketterede produkter

b) udskiftningen af importørens navn med navnet på en anden person, og

c) fjernelsen af identifikationsmærkerne.

36. Alle tre forhold skal bedømmes på baggrund af den første betingelse, der er opstillet i Hoffmann-La Roche-dommen, nemlig kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne. For så vidt angår udeladelsen af ordet »pure« har Loendersloot gjort gældende, at det efter lovgivningen i nogle af de lande, der eksporteres til (uden nærmere angivelse af landene), ikke er tilladt at benytte dette ord.

37. Jeg vil mene, at Domstolens afgørelse i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., som er blevet afsagt, mens den foreliggende sag har verseret, giver den fornødne vejledning om dette spørgsmål. Domstolen har udtalt:

»... 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.

Heraf følger, at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig ompakning af produktet i en ny ydre emballage, når den 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 godtgørelse af udgifter til lægemidler afhænger af pakningsstørrelsen, eller en fast ordinationspraksis baseret eksempelvis på anbefalinger vedrørende pakningsstørrelser fra faglige sammenslutninger eller sygesikringsinstitutioner.

...

Varemærkeindehaveren kan ... modsætte sig ompakning af produktet i en ny ydre emballage, når importøren er i stand til at opnå en emballage, som kan markedsføres i importmedlemsstaten, ved f.eks. at anbringe nye mærkater affattet på importmedlemsstatens sprog på den originale ydre eller indre emballage, at tilføje en ny indlægsseddel på importmedlemsstatens sprog, eller at udskifte en tillægsartikel, som ikke kan godkendes i importmedlemsstaten, med en lignende artikel, som har en sådan godkendelse« [13].

38. Derefter forklarede Domstolen det grundlæggende princip, der skal iagttages

13 — Præmis 52-55.

ved anvendelsen af betingelsen vedrørende kunstig opdeling af markederne, således:

»Beføjelsen, der tilkommer indehaveren af en i en medlemsstat beskyttet varemærket, 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« [14].

39. Det vil derfor være de nationale domstole, der i den foreliggende sag skal afgøre, om fjernelsen af ordet »pure« er nødvendig på grund af de restriktioner, der opstilles af nogle af de medlemsstater, som Loendersloot ønsker at importere varerne til. Det kan eventuelt hævdes, at udeladelsen af ordet »pure« kan påvirke varemærkets omdømme. Dette forekommer dog usandsynligt, hvis nogle medlemsstater kræver det fjernet.

40. De to andre forhold, Hoge Raad har stillet spørgsmål om, kræver derimod, at Domstolen foretager en yderligere afklaring af de betingelser, der er opstillet i Hoffmann-La Roche-dommen. Loendersloot hævder, at importørens navn erstattes med en anden persons navn, og at identifikationsnumrene fjernes for at forhindre, at Ballantine m.fl. skal bekæmpe parallelhandel ved at lægge pres på sine forhandlere. Dette bestrides af Ballantine m.fl., som gør gældende, at importørens navn anføres, og at identifikationsnumrene anbringes af andre, legitime grunde.

41. I denne henseende adskiller den foreliggende sag sig fra de tidligere, for så vidt som behovet for at ometikettere produkterne ikke opstår som følge af et behov for at overholde de krav til markedsføringen, der stilles i importmedlemsstaten, men som følge af et angiveligt behov for at forhindre varemærkeindehaveren i at kunne følge varerne gennem omsætningsleddene og lægge pres på forhandlerne for at hindre parallelimport. Hvis man imidlertid ser på det princip, der ligger til grund for dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., jf. ovenfor i punkt 38, er det klart, at en importør — forudsat at han overholder de betingelser, der skal tjene som garanti for produktets oprindelse, kvalitet og omdømme — skal kunne foretage en ometikettering af produkterne, når dette er nødvendigt for at gennemføre parallelhandelen. I modsat fald ville en varemærkeindehaver ved at påberåbe sig sin varemærket kunne opnå en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne. Det må tilkomme de nationale domstole at afgøre, om kravet er opfyldt i den foreliggende sag.

42. På dette punkt er det også på sin plads at henvise til følgende udtalelser i Domstolens dom i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl.:

»... Domstolens brug af udtrykket 'kunstig opdeling af markederne', [indebærer] ... ikke ... at importøren skal påvise, at varemærkeindehaveren ved at bringe samme produkt i

14 — Præmis 56.

omsætning i forskellige medlemsstater i forskellige emballager har haft til hensigt at opdele markederne mellem 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« [15].

43. Hoge Raad har endelig spurgt, hvilken betydning det kan tillægges, at identifikationsnumrene eventuelt påføres produkterne til opfyldelse af en lovbestemt forpligtelse eller uden, at der gælder en sådan forpligtelse, men med henblik på tilbagekaldelse af produkter, for at begrænse produktansvaret og for at bekæmpe forfalskninger. Det er åbenbart, at numre, der skal angive, til hvilket parti et produkt hører, kan tjene legitime formål af almen interesse, herunder specielt beskyttelse af forbrugerne. I artikel 2 i Rådets direktiv 89/396/EØF [16] opstilles der da også et forbud mod at forhandle et levnedsmiddelparti, medmindre det ledsages af oplysninger til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti. I hvilket omfang en parallelimportør lovligt kan fjerne et identifikationsnummer, som enten er anbragt frivilligt eller for at overholde en fællesskabsbestemmelse eller en national bestemmelse, med den begrundelse, at nummeret benyttes til at efterspore parallelimport, er imidlertid et særskilt spørgsmål, som går ud over rammerne for Hoge Raad's spørgsmål, der udelukkende angår udøvelsen af varemærkerettighederne. Det må være klart, at der ikke kan stilles krav om, at numrene ikke fjernes, alene under påberåbelse af varemærkerettigheder.

Forslag til afgørelse

44. Sammenfattende foreslår jeg, at Hoge Raad's spørgsmål besvares således:

»1) En varemærkeindehaver kan ikke gøre brug af sine varemærkerettigheder til — for så vidt angår alkoholholdige drikkevarer, han har fremstillet — at

15 — Præmis 57.

16 — Direktiv af 14.6.1989 om angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti (EFT L 186, s. 21).

modsætte sig, at de etiketter på flaskerne og flaskernes emballager, som han har anbragt, og som er forsynet med varemærket, efter at de således emballerede drikkevarer af ham er bragt i omsætning inden for fællesmarkedet, fjernes af en tredjemand og derefter genanbringes, når det er godtgjort, at indehaverens brug af varemærkeretten bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne. Det er herved en betingelse, at ometiketteringen

i) ikke indebærer et indgreb i oprindelsesgarantien

ii) ikke berører produktets oprindelige tilstand, og

iii) ikke kan være skadelig for varemærkets omdømme.

2) På samme betingelser kan en varemærkeindehaver ikke gøre brug af sine varemærkerettigheder til at modsætte sig, at ordet 'pure' på de originale etiketter fjernes, og/eller at importørens navn erstattes med en anden persons navn.

3) På samme betingelser kan en varemærkeindehaver ikke gøre brug af sine varemærkerettigheder til at modsætte sig, at identifikationsmærker, der af varemærkeindehaveren er anbragt på eller under etiketterne, fjernes.«