FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 27 februari 1997 *

1. Genom de frågor Hoge Raad der Nederlanden (Nederländernas högsta domstol) har ställt till domstolen i detta mål begärs att domstolen, med avseende på en parallellimportörs ommärkning av alkoholdrycker, ytterligare utvecklar de principer som har fastställts i dess rättspraxis angående parallellimport av ompaketerade läkemedel. Fråga uppkommer särskilt om en innehavare av ett varumärke kan åberopa ett varumärke för att hindra ommärkning av alkoholdrycker som görs i syfte att avlägsna identifieringsmärken som innehavaren uppges ha använt för att kontrollera parallellimport och upptäcka bristfälligheter i sitt försäljningsnät.

Bakgrunden och den nationella domstolens frågor

2. Förfarandet vid de nederländska domstolarna inleddes ursprungligen år 1990, och parterna i detta förfarande har upprepade gånger ändrat sina yrkanden. Parterna är inte ens i detta skede ense om de exakta omständigheterna i målet, och en stor del av sammanträdet vid domstolen upptogs av diskussioner om dessa omständigheter, vilka inte förefaller helt ha klarlagts av de nationella domstolarna. De frågor som har uppkommit i målet vid den nationella domstolen verkar dock vara tillräckligt klara för att domstolen skall kunna tillhandahålla Hoge Raad ett användbart svar.

3. Frits Loendersloot, som vid tidpunkten för omständigheterna i målet uppenbarligen drev handel i form av ett enmansbolag, är ett transportföretag i Nederländerna, vars verksamhet uppges innefatta bland annat "avkodning" av flaskor med skotsk whisky som skall användas för parallellhandel. Med avkodning avses avlägsnande av identifieringsnummer som producenterna har anbringat på dessa flaskor. Parterna är emellertid inte ense om skälen till varför Loendersloot skulle ägna sig åt denna aktivitet och inte heller om de exakta syften som dessa identifieringsnummer var avsedda att tillgodose. Parterna är inte heller ense om vare sig hur många eller vilken typ av nummer som flaskorna är försedda med, eller var de exakt har anbringats. Det förefaller som om Loendersloot i åtminstone vissa fall avlägsnar eller delvis avlägsnar etiketter med producenternas varumärken och antingen åter anbringar dessa etiketter eller byter ut dem mot liknande etiketter. I vissa fall är själva etiketterna försedda med de identifieringsnummer som Loendersloot försöker att avlägsna, medan numren i andra fall har anbringats på flaskorna och täckts av etiketten.

* Originalspråk: engelska.

4. De andra parterna i målet vid den nationella domstolen är 15 bolag, som har bildats enligt antingen skotsk eller engelsk rätt. Jag kommer nedan för bekvämlighets skull att gemensamt kalla dem Ballantine m. fl. De framställer känd skotsk whisky, som Ballantine's, Long John, J & B, Johnnie Walker, White Horse, Old Parr, Glenfiddich och William Grant's. År 1990 väckte Ballantine m. fl. talan vid Arrondissementsrechtbank te Breda (lokal domstol som dömer i första instans) mot Loendersloot och ansökte om förbud för Loendersloot att utföra i huvudsak följande handlingar:

a) Avlägsnande av identifieringsnummer från whiskyflaskor som har framställts av Ballantine m. fl.

b) Avlägsnande från dessa flaskor av de varumärken som innehas av Ballantine m. fl., och nytt anbringande av varumärkena, antingen genom att de ursprungliga etiketterna åter anbringas eller genom att de byts ut mot kopierade etiketter.

c) Avlägsnande från dessa flaskor av importörens namn, och utbyte av detta namn mot namnet på en importör som inte har något avtalsförhållande med Ballantine m. fl.

d) Avlägsnande från dessa flaskor av ordet "pure" (ren).

e) Export av de på detta sätt behandlade flaskorna till handlare i Frankrike, Spanien, England, Förenta staterna och Japan.

5. Loendersloot har under hela förfarandet hävdat att dessa handlingar (om de har begåtts, vilket Loendersloot i vissa hänseenden har förnekat) inte är rättsstridiga och att de är nödvändiga för att bedriva parallellimport. Loendersloot har gjort gällande att Ballantine m. fl. har för avsikt att avskärma marknaderna inom och utanför gemenskapen för att upprätthålla konstlade prisskillnader. Det har påstått att Ballantine m. fl. försöker hindra importörer av skotsk whisky i låghögprisländer från att utföra leveranser till högprisländer och att identifieringsnumren på whiskyflaskor gör det möjligt att kartlägga dessa importörer genom att spåra färdvägen för de flaskor som dyker upp på "fel" marknader.

6. Ballantine m. fl. har under hela förfarandet kraftfullt förnekat dessa påståenden. De har inställningen att identifieringsnumren tjänar fullt legitima syften, såsom att återkalla defekta varor och att bekämpa efterbildning. De har förnekat att de skulle ha

för avsikt att avskärma marknaderna inom gemenskapen.

7. Genom beslut av den 21 juli 1992 meddelade Arrondissementsrechtbank förbud för Loendersloot att avlägsna identifieringsmärken från flaskorna och förpackningarna samt att exportera varorna utan deras identifieringsmärken (de förbud som omnämns i punkterna a och e ovan). [1] Den beslutade dessutom att Ballantine m. fl. skulle framlägga bevisning om de varumärkesrättigheter som de uppgav att de hade (punkt b ovan) och tillät dem att närmare förklara vilket intresse de hade av att få de förbud som de hade ansökt om enligt punkterna c och d ovan (avlägsnande och utbyte av importörens namn, och avlägsnande av ordet "pure").

8. Loendersloot överklagade detta beslut till Gerechtshof 's-Hertogenbosh (regional domstol som dömer i andra instans). Det yrkade att Gerechtshof skulle upphäva beslutet, avgöra målet i sak och ogilla alla yrkanden från Ballantine m. fl. Även de senare överklagade och vidhöll sina yrkanden från den första instansen.

9. I beslut av den 28 mars 1994 upphävde Gerechtshof delvis beslutet från Arrondissementsrechtbank och ogillade yrkandet från Ballantine m. fl. om förbud att avlägsna identifieringsnummer och att exportera varorna utan deras identifieringsmärken. Vad beträffar det påstådda varumärkesintrånget förklarade Gerechtshof emellertid att Arrondissementsrechtbank hade gjort en riktig bedömning när den fann att ett avlägsnande och ett nytt anbringande av ett varumärke som görs av tredje man är liktydigt med förbjuden användning av detta varumärke och att den därför hade fattat ett korrekt beslut då den ålade Ballantine m. fl. att framlägga bevisning om de varumärkesrättigheter som de uppgav att de hade. Gerechtshof godtog inte Loendersloots argument att artiklarna 30 och 36 i fördraget utgjorde hinder för att bevilja det sökta förbudet i fråga om varumärken. Den ansåg att den ensamrätt som en innehavare av ett varumärke har att anbringa ett varumärke utgjorde en del av det särskilda föremålet för varumärken och att de av Ballantine m. fl. sökta förbuden inte stred mot artiklarna 30 och 36, eftersom Loendersloot inte gjorde gällande att varumärkena i sig (i motsats till identifieringsnummer) användes för att på konstlad väg avskärma marknaderna.

10. Loendersloot överklagade Gerechtshofs beslut till Hoge Raad, såvitt avsåg den rättsliga bedömningen. Därefter inkom även Ballantine m. fl. med ett överklagande. I beslut av den 3 november 1995 fastställde Hoge Raad underrätternas avgöranden, enligt vilka ett avlägsnande och ett nytt anbringande av ett varumärke som görs av tredje man utan samtycke av innehavaren av varumärket är förbjudet enligt nationell rätt, nämligen enligt Benelux Merkenwet (lag i Benelux om varumärken). Vidare ansåg sig Hoge Raad inte kunna meddela något beslut beträffande de argument som rörde artiklarna 30 och 36 i fördraget utan att först ha inhämtat förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol. Den har därför ställt

1 — Se ovan punkt 4.

följande frågor angående tolkningen av artiklarna 30 och 36 i fördraget till domstolen:

"1) Skall det särskilda föremålet för de rättigheter som är knutna till ett varumärke anses innefatta den rätt som en innehavare av ett varumärke har enligt nationell rätt att, i fråga om alkoholdrycker som han har framställt, motsätta sig att en tredje man avlägsnar etiketter som innehavaren har anbringat på flaskor och på förpackningar som innehåller dessa flaskor, och som är försedda med hans märke, efter det att han har fört ut dryckerna på marknaden inom gemenskapen i dessa förpackningar, och att samme tredje man senare åter anbringar dessa etiketter eller byter ut dem mot liknande etiketter, utan att varans ursprungliga beskaffenhet på något sätt därigenom skadas?

2) För det fall etiketterna byts ut mot andra liknande etiketter, uppkommer då ett annat läge om tredje man utelämnar uppgiften 'pure' som förekommer på de ursprungliga etiketterna och/eller, i förekommande fall, byter ut importörens namn mot ett annat namn?

3) Om fråga 1 skall besvaras jakande, men innehavaren av varumärket använder sig av den rätt som anges i nämnda fråga för att hindra tredje man från att avlägsna de identifieringsmärken som innehavaren har anbringat på eller under etiketterna för att göra det möjligt för honom att upptäcka bristfälligheter i sin försäljningsorganisation och därigenom kunna bekämpa parallellhandel med sina varor, skall då en sådan användning av varumärkesrätten anses utgöra en 'förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna' som syftar till att åstadkomma en avskärmning av marknaderna?

4) I vilken mån påverkas svaret på fråga 3 av att innehavaren av varumärket har anbringat dessa identifieringsmärken, antingen i enlighet med en rättslig skyldighet eller frivilligt, men i alla händelser i syfte att göra det möjligt att återkalla en vara och/eller för att begränsa sitt produktansvar och/eller för att bekämpa efterbildning, eller, i förekommande fall, endast för att bekämpa parallellhandel?"

11. I målet vid domstolen har skriftliga yttranden inkommit från Loendersloot, Ballantine m. fl., Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och kommissionen, vilka samtliga var företrädda vid sammanträdet.

Fördragsbestämmelser och rättspraxis som är relevanta i målet

12. Innan vi undersöker frågorna från Hoge Raad, kan det vara ändamålsenligt att fastställa vilka grundläggande principer som är

tillämpliga på detta område, såsom de följer av fördraget och av domstolens rättspraxis.

13. Då en innehavare av ett varumärke enligt nationell rätt medges att använda sitt varumärke för att hindra import och försäljning av varor som lagligen har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat, är det liktydigt med en åtgärd med verkan motsvarande en kvantitativ importrestriktion i den mening som avses i artikel 30. På samma sätt innebär ett medgivande att använda ett varumärke för att hindra export av sådana varor till andra medlemsstater en åtgärd med verkan motsvarande en kvantitativ exportrestriktion som strider mot artikel 34 i fördraget.

14. Enligt den första meningen i artikel 36 hindrar inte artiklarna 30 och 34 förbud eller restriktioner som grundas på hänsyn till industriell och kommersiell äganderätt. Vidare fastslås i den andra meningen i artikel 36 att sådana förbud eller restriktioner inte får utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.

15. Artikel 36 medger undantag från den fria rörligheten för varor på dessa grunder endast i den mån undantagen är nödvändiga för att skydda rättigheter som utgör det särskilda föremålet för sådan äganderätt. Det särskilda föremålet för en varumärkesrätt innefattar en garanti för innehavaren av ett varumärke att kunna 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 anseende genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med detta. Av detta följer att en innehavare av ett varumärke i princip inte kan åberopa sin rätt till varumärket för att hindra den fria rörligheten för en vara som lagligen har förts ut på marknaden av honom eller med hans samtycke. I dessa fall anses hans ensamrätt att använda märket ha konsumerats. Om detta inte vore fallet, skulle han kunna avskärma inhemska marknader och därigenom begränsa handeln mellan medlemsstaterna även när en sådan begränsning inte är nödvändig för att säkerställa ändamålet med den ensamrätt som varumärket medför. [2]

16. Under vissa omständigheter har innehavaren av ett varumärke emellertid rätt att hindra ytterligare saluföring. Räckvidden av hans rätt följer av ett varumärkes grundläggande funktion, vilken är att för konsumenten eller den slutlige användaren garantera märkesvarans ursprungsidentitet så att denne utan risk för förväxling kan särskilja varan från varor som har ett annat ursprung. [3] Varumärkesrätten medför dessutom att innehavaren kan locka och hålla kvar kunder med hjälp av kvaliteten på sina varor eller tjänster, vilket inte är möjligt annat än om

2 — Dom av den 8 juni 1971 i mål 78/70, Metro (Rec. 1971, s. 487), av den 31 oktober 1974 i mål 16/74, Winthrop (Rec. 1974, s. 1183), av den 9 juli 1985 i mål 19/84, Pharmon (Rec. 1985, s. 2281), och av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG II (Rec. 1990, s. I-3711).

3 — Dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche (Rec. 1978, s. 1139), punkt 7, av den 10 oktober 1978 i mål 3/78, American Home Products (Rec. 1978, s. 1823), punkterna 11 och 12, och domen i det ovannämnda målet HAG II, punkt 14.

det finns särskiljningstecken som gör det möjligt att identifiera dem. [4]

17. Av detta följer att en innehavare av ett varumärke, oavsett om en vara som är försedd med ett märke lagligen har saluförts av innehavaren eller med hans samtycke, kan motsätta sig all användning av märket som kan förvanska ursprungsgarantin i den mening som här avses.

18. Då domstolen tillämpade dessa principer på ompaketering av läkemedel för parallellhandel i rättsfallet Hoffmann-La Roche mot Centrafarm, förklarade den att artikel 36 skall förstås så, att en innehavare av ett varumärke har rätt att åberopa sina rättigheter som innehavare för att hindra att en importör saluför en vara som har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av innehavaren eller med hans samtycke, om denna importör har paketerat om varan i en förpackning som har försetts med varumärket. Domstolen tillade emellertid att innehavaren av varumärket inte kunde åberopa sina rättigheter på detta sätt,

— om det fastställs att innehavarens utnyttjande av varumärkesrätten mot bakgrund av hans saluföringssystem bidrar till en konstlad avskärmning av medlemsstaternas marknader,

— om det påvisas att ompaketeringen inte kan påverka varans ursprungliga beskaffenhet,

— om innehavaren av varumärket har underrättats i förväg om saluföringen av den ompaketerade varan, och

— om det anges på den nya förpackningen vem som har företagit ompaketeringen. [5]

19. I domen i målet Bristol-Meyers Squibb m. fl., som avkunnades efter det att denna begäran om förhandsavgörande hade inkommit, klargjorde domstolen dessa förutsättningar ytterligare. Jag kommer senare i detta förslag till avgörande att närmare undersöka den första förutsättningen, det vill säga konstlad avskärmning av marknaderna, som är av särskild betydelse i detta mål.

20. Det är emellertid även lämpligt att inledningsvis hänvisa till domstolens bedömning i

4 — 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), i de förenade målen C-71/94, C-72/94 och C-73/94, Eurim-Pharm (REG 1996, s. I-3603), och i mål C-232/94, MPA Pharma (REG 1996, s. I-3671).

5 — Domen i målet Hoffmann-La Roche (ovan fotnot 3), punkt 14.

fråga om de övriga förutsättningar som en parallellimportör måste iaktta vid sådan ompaketering, såsom de har utvecklats i rättsfallet Bristol-Myers Squibb m. fl. [6] Jag skulle särskilt vilja påpeka att domstolen, trots att kravet på att varans ursprungliga beskaffenhet inte får påverkas avser varans beskaffenhet inuti förpackningen, uttalade att en olämplig utformning av den paketerade varan, särskilt om den är bristfällig, av dålig kvalitet eller slarvigt gjord, skulle kunna skada varumärkets anseende. [7]

till ett varumärke, och där följande föreskrivs:

"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 marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden."

Två inledande frågor

21. Det är mot denna bakgrund som de frågor som Hoge Raad i detta mål har ställt till domstolen bör bedömas. Innan jag gör det skall jag emellertid kort behandla två inledande frågor. Det kan först noteras att frågorna från Hoge Raad rör tolkningen av fördraget, särskilt artikel 36, och att den inte har ställt någon fråga som rör tolkningen av rådets direktiv 89/104. [8] Medlemsstaterna skulle den 31 december 1992 ha införlivat detta direktiv, genom vilket det sker en tillnärmning av vissa nationella bestämmelser om varumärkesrätt. Av särskild betydelse är artikel 7 i direktivet, vilken har rubriken Konsumtion av de rättigheter som är knutna

22. Under sammanträdet diskuterades frågan om domstolen skulle bedöma om direktivet skall tillämpas på omständigheterna i detta mål. Som jag påpekade i mitt förslag till avgörande i målet Bristol-Myers Squibb m. fl., [9] är ett förbud ett rättsligt medel som är avsett att förhindra att intrång uppkommer eller upprepas i framtiden. Alla förbud av de nationella domstolarna efter det att ett förhandsavgörande har meddelats i förevarande mål rör med nödvändighet perioden efter det att direktivet trädde i kraft. Domstolen klargjorde emellertid i rättsfallet Bristol-Myers Squibb m. fl. att artikel 7 i direktivet, och särskilt dess andra punkt, skulle tolkas på

6 — I punkt 67 och följande punkter. Se även punkt 58 och följande punkter i den ovan i fotnot 4 nämnda domen i målet Eurim-Pharm, och punkt 39 och följande punkter i den ovan i fotnot 4 nämnda domen i målet MPA Pharma.

7 — Punkterna 75 och 76 i domen.

8 — Rådets första direktiv 89/104 av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1).

9 — Nämnd ovan i fotnot 4, punkt 58 i förslaget till avgörande.

samma sätt som domstolen har tolkat artiklarna 30 och 36 i fördraget. I punkt 50 i domen fastslog domstolen följande:

"I enlighet med denna rättspraxis skall alltså artikel 7.2 i direktivet tolkas på så sätt att varumärkesinnehavaren rättsenligt kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel när importören har paketerat om varan och åter har anbringat varumärket på denna, såvida inte de fyra förutsättningar som har formulerats i ... domen i målet Hoffmann-La Roche är uppfyllda."

23. Även om jag anser att domstolen skall besvara frågorna såsom de har formulerats av Hoge Raad, tror jag följaktligen inte att en tillämpning av direktivet skulle ge ett annat resultat.

24. För det andra har Ballantine m. fl. gjort gällande att artikel 30 inte är tillämplig på omständigheterna i detta mål, varför frågorna från Hoge Raad om tolkning av artikel 36 skulle sakna relevans. De har hävdat att det inte är fråga om den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna, eftersom Loendersloot exporterar ommärkta flaskor till tredje land. De har dessutom förnekat att deras rätt att motsätta sig att deras varumärken åter anbringas kommer i konflikt med bestämmelserna om fri rörlighet; Loendersloot hindras inte på något sätt från att exportera skotsk whisky i de ursprungliga flaskorna till andra medlemsstater, och Ballantine m. fl. kan inte förstå på vilket sätt det skulle vara enklare att exportera ommärkta flaskor än att exportera de ursprungliga flaskorna.

25. Dessa argument övertygar mig inte. I mål enligt artikel 177 i fördraget är domstolen i princip skyldig att besvara de frågor som en nationell domstol har ställt till den. När det i ett mål hävdas att de frågor som har hänskjutits inte behöver besvaras, är det endast om dessa frågor är uppenbart irrelevanta i målet vid den nationella domstolen som domstolen inte besvarar dem. [10] I förevarande mål har Hoge Raad fastslagit, eller i varje fall antagit, att om de av Ballantine m. fl. sökta förbuden beviljades, vilka grundas på en överträdelse av varumärkeslagstiftning, skulle detta begränsa den fria rörligheten för varor och nödvändiggöra ett berättigande enligt artikel 36 i fördraget. Jag ser inget skäl till att domstolen skulle godta ett sådant antagande. Även om det kanske inte är helt klart om de av Ballantine m. fl. sökta förbuden skulle hindra Loendersloot från att exportera skotsk whisky till Nederländerna, bör man inte desto mindre ha i åtanke att ett av dessa förbud har till syfte att förbjuda Loendersloot att exportera ommärkta flaskor till ett antal medlemsstater (nämligen Frankrike, Spanien, Italien och Förenade kungariket). Om detta förbud beviljades, skulle det uppenbarligen vara liktydigt med en åtgärd motsvarande en kvantitativ exportrestriktion, som omfattas av artikel 34 i fördraget. Hoge

10 — Se till exempel dom av den 11 juli 1991 i mål C-368/89, Crispoltoni (Rec. 1991, s. I-3695), punkt 11.

Raad hade därför fog för att till domstolen hänskjuta frågan om berättigande enligt artikel 36.

26. Vad beträffar argumentet att Loendersloot är i sin fulla rätt att exportera flaskor som inte har ommärkts, är det nödvändigt att bedöma frågorna från Hoge Raad utifrån antagandet att parallellhandel med de berörda varorna inte skulle vara möjlig såvida de inte var ommärkta. Om detta antagande är riktigt (vilket är en omständighet som det ankommer på de nationella domstolarna att fastställa), verkar Ballantine m. fl:s åberopande av sina varumärkesrättigheter för att förhindra ommärkning klart såsom ett handelshinder som måste berättigas enligt artikel 36 i fördraget.

Frågorna från Hoge Raad

27. Jag skall nu behandla de frågor som Hoge Raad har ställt. De frågeställningar som uppkommer är i huvudsak följande:

a) Har innehavaren av ett varumärke rätt att, sedan varor som av honom eller med hans samtycke har förts ut på marknaden, motsätta sig att etiketter som är försedda med märket avlägsnas och byts ut mot liknande etiketter då varans beskaffenhet inte har förstörts? Blir svaret på denna fråga annorlunda om ordet "pure" utelämnas från etiketten och importörens namn byts ut mot ett annat namn?

b) Om innehavaren av ett varumärke har denna rätt, utgör då dess användning en förtäckt begränsning av handeln som syftar till att åstadkomma en konstlad avskärmning av marknaderna, när den är avsedd att hindra att identifieringsnummer som används för att kartlägga parallellimport avlägsnas? Vilken vikt skall tillmätas den omständigheten att identifieringsnumren har anbringats antingen i enlighet med en rättslig skyldighet eller frivilligt i syfte att göra det möjligt att återkalla en vara, att begränsa det produktansvar som innehavaren av ett varumärke har eller för att bekämpa efterbildning eller endast för att bekämpa parallellhandel?

28. Det förefaller som om svaren på dessa frågor delvis följer av de ovannämnda principerna som domstolen har fastställt i sina tidigare avgöranden, särskilt i rättsfallen Hoffmann-La Roche [11] och Bristol-Myers Squibb m. fl. [12]. Den grundläggande princip som följer av dessa domar tycks vara följande. En innehavare av ett varumärke kan inte åberopa sina varumärkesrättigheter för att hindra en parallellimportör från att

11 — Ovan fotnot 3.
12 — Ovan fotnot 4.

paketera om varor som är försedda med varumärket och från att åter anbringa varumärket på de ompaketerade varorna, om det fastställs att innehavarens utnyttjande av varumärkesrätten bidrar till en konstlad avskärmning av medlemsstaternas marknader, förutsatt att denna ompaketering

i) inte förvanskar ursprungsgarantin,

ii) inte påverkar varans ursprungliga beskaffenhet, och

iii) inte skadar varumärkets anseende.

Det kan noteras att även detta sista krav, om varumärkets anseende, till viss del kan anses knutet till ursprungsgarantin, som är varumärkets grundläggande funktion, eftersom en olämplig utformning av den paketerade varan mycket väl skulle kunna medföra att konsumenterna vilseleds i fråga om varans ursprung.

29. Vad beträffar den tredje och den fjärde förutsättningen som fastslogs i rättsfallet Hoffmann-La Roche, enligt vilka det krävs att innehavaren av varumärket i förväg underrättas om saluföringen av den ompaketerade varan och att det på den nya förpackningen anges vem som har företagit ompaketeringen, förefaller det som om dessa förutsättningar endast är mer specifika och detaljerade och är avsedda att, i varje fall beträffande läkemedel, säkerställa att den grundläggande principen, såsom den har formulerats ovan, iakttas.

30. Domstolens rättspraxis angående ompaketering har hittills utvecklats med avseende på läkemedel, medan detta mål rör ompaketering av alkoholdrycker, i synnerhet whisky. I den mån den grundläggande principen berörs kan jag inte se något skäl till att göra åtskillnad mellan olika varukategorier. Principen är densamma: Den rätt som innehavaren av ett varumärke har att bestämma det sätt på vilket hans varor skall vara utformade måste under dessa omständigheter vika för kravet på den fria rörligheten för varor, dock alltid med förbehåll för vissa villkor som är nödvändiga för att bevara varumärkets grundläggande funktion.

31. Det sätt på vilket principen tillämpas kan emellertid variera beroende på omständigheterna. Olika varor kan bedömas olika. I målet Bristol-Myers Squibb m. fl. var det till exempel av betydelse att de ifrågavarande läkemedlens ursprungliga beskaffenhet eller funktion kunde försämras, om viss betydelsefull information avseende varans art, sammansättning, effekt, användning eller förvaring utelämnades. Sådana bedömningar förefaller vara av mindre vikt i förevarande mål.

32. Likaså kan det vara oriktigt att anta att den tredje och den fjärde förutsättningen som fastslogs i rättsfallet Hoffmann-La Roche, vilka må vara väsentliga beträffande läkemedel, skall tillämpas på samma sätt beträffande alla varor och oavsett i vilken utsträckning de berörda varorna har ommärkts, hur obetydlig ommärkningen än är. I förevarande mål behöver denna frågeställning inte behandlas, eftersom Hoge Raad inte har ställt några frågor om dessa förutsättningar.

33. Enligt min mening skulle domstolen under alla omständigheter gå utöver de ramar som den ges i artikel 177 i fördraget om den fällde avgörande angående alla aspekter rörande ompaketering och ommärkning som en parallellimportör kan företa beträffande olika typer av varor. När domstolen väl har uttalat den eller de grundläggande principerna, måste det vara på de nationella domstolarna som det ankommer att i de mål som är anhängiga vid dem tillämpa dessa principer.

34. Domstolen har numera, såvitt det är fråga om ett varumärkes anseende, gett en nödvändig vägledning i rättsfallet Bristol-Myers Squibb m. fl., där den betonade vikten av läkemedels utformning för allmänhetens förtroende för produkternas kvalitet och integritet, och förklarade att en utformning som är bristfällig, av dålig kvalitet eller slarvigt gjord skulle kunna skada varumärkets anseende. Jag kan visserligen anta att varje form av dåligt gjord ompaketering (inklusive märkning) i fråga om högt ansedd skotsk whisky kan skada varumärkets anseende. Det måste emellertid hållas i minnet att ommärkning under alla omständigheter endast är tillåtlig i den begränsade utsträckning som är nödvändig för att underlätta parallellimport. Det torde därför inte vara fråga om någon väsentlig påverkan av varans image. Jag skulle vilja tillägga att den ommärkning som det är fråga om i förevarande mål under alla omständigheter tycks innebära ett väsentligt mindre ingripande i varans utformning än den ompaketering som var aktuell i målet Bristol-Myers Squibb m. fl. Om frågan skulle uppkomma, förefaller det som om den nationella domstolen, innan den förbjuder ommärkning, måste försäkra sig om att det rör sig om en väsentlig försämring av varans utformning som skulle kunna påverka varumärkets anseende.

35. Hoge Raad har särskilt förhört sig om tre frågor, nämligen

a) utelämnandet av ordet "pure",

b) utbytet av importörens namn mot ett annat namn, och

c) avlägsnandet av identifieringsmärken.

36. Samtliga tre frågor måste bedömas mot bakgrund av den första förutsättning som fastställdes i rättsfallet Hoffmann-La Roche, nämligen konstlad avskärmning av medlemsstaternas marknader. Vad beträffar utelämnandet av ordet "pure" har Loendersloot gjort gällande att detta ord inte får användas enligt lagstiftningen i vissa av de länder som det exporterar varor till (det har inte angett vilka).

37. Det förefaller som om domstolens avgörande i målet Bristol-Myers Squibb m. fl., som meddelades medan det förevarande målet var anhängigt, ger adekvat vägledning i denna fråga. I det målet fastslog domstolen bland annat följande:

"Innehavarens användning av varumärkesrätten för att motsätta sig marknadsföring 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 innehavaren av ett varumärke inte kan motsätta sig att varan packas om i en ny yttre förpackning när förpackningen, i den storlek som innehavaren använder i den medlemsstat där importören har köpt varan, inte kan marknadsföras 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.

...

[...] innehavaren [kan] motsätta sig att varan packas om i en ny yttre förpackning när importören har möjlighet att utforma en förpackning som kan marknadsföras i importmedlemsstaten, till exempel genom att på den yttre eller inre ursprungliga förpackningen anbringa nya etiketter som är avfattade på importmedlemsstatens språk, genom att lägga till en ny bruksanvisning eller ett nytt informationsblad på importmedlemsstatens språk eller genom att ersätta en tilläggsprodukt som inte kan godkännas i importmedlemsstaten med en liknande produkt som har erhållit ett sådant godkännande." [13]

38. Domstolen fortsatte med att förklara den grundläggande princip som skall iakttas vid

13 — Punkt 52—55 i domen.

tillämpning av förutsättningen om konstlad avskärmning av marknaderna enligt följande:

"Rätten för innehavaren av en varumärkesrätt som är skyddad i en medlemsstat att motsätta sig marknadsföring under varumärket av ompaketerade varor får nämligen enbart begränsas i den mån som ompaketering som importören företar är nödvändig för att kunna marknadsföra varan i importmedlemsstaten." [14]

39. Det är därför som det ankommer på de nationella domstolarna i förevarande mål att fastställa om avlägsnandet av ordet "pure" är nödvändigt för att följa de begränsningar som görs gällande av vissa medlemsstater till vilka Loendersloot önskar importera varorna. Det skulle kunna hävdas att uteläm-nandet av ordet "pure" kan påverka märkets anseende. Detta verkar emellertid osannolikt, om vissa medlemsstater kräver att ordet skall avlägsnas.

40. De två andra frågor som Hoge Raad har hänskjutit kräver emellertid att domstolen ytterligare klargör de förutsättningar som fastställdes i rättsfallet Hoffmann-La Roche. Loendersloot har påstått att importörens namn har bytts ut och att identifieringsnumren har avlägsnats för att hindra Ballantine m. fl. från att bekämpa parallellhandel genom att utöva påtryckning på sina återförsäljare. Detta påstående har bestritts av Ballantine m. fl., som har svarat att omnämnandet av importörens namn och användningen av identifieringsnummer tjänar andra, legitima, syften.

41. I detta hänseende skiljer sig detta mål från tidigare mål, eftersom behovet av att märka om varorna inte uppkommer till följd av nödvändigheten att möta saluföringskrav i importstaten utan från det påstådda behovet av att hindra innehavaren av ett varumärke från att kunna spåra varors färdväg och utöva påtryckning på återförsäljare för att hindra parallellimport. Om man tar hänsyn till den grundläggande princip som ligger bakom avgörandet i målet Bristol-Myers Squibb m. fl., som återges ovan i punkt 38, är det emellertid klart att en importör, med förbehåll för att de förutsättningar iakttas som avser att säkerställa en varas ursprung, kvalitet och anseende, måste kunna märka om varor, om detta är nödvändigt för att bedriva parallellhandel. Om så inte vore fallet, skulle en innehavare av ett varumärke, genom att åberopa sin varumärkesrätt, på ett konstlat sätt kunna avskärma medlemsstaternas marknader. Det ankommer på de nationella domstolarna att fastställa om detta krav har iakttagits i detta mål.

42. Det är även beträffande denna fråga relevant att hänvisa till rättsfallet Bristol-Myers Squibb m. fl., i vilket domstolen uttalade följande:

"... att domstolen använder uttrycket 'en konstlad avskärmning av marknaderna' inte innebär att importören måste visa att

14 — Punkt 56 i domen.

varumärkesinnehavaren, genom att föra ut en identisk vara på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater, medvetet har försökt att avskärma marknaderna 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 marknadsföring 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." [15]

43. Slutligen har Hoge Raad frågat vilken vikt som skall tillmätas den omständigheten att identifieringsnumren kan ha anbringats på varorna i enlighet med rättsliga skyldigheter eller frivilligt i syfte att göra det möjligt att återkalla en vara, att begränsa produktansvar och att bekämpa efterbildning. Det är uppenbart att nummer som gör det möjligt att identifiera det parti som en vara hör till kan tjäna legitima allmänna intressen, särskilt konsumentskyddet. Enligt artikel 2 i rådets direktiv 89/396/EEG [16] är det till exempel förbjudet att marknadsföra ett livsmedel som inte är försett med en märkning med vars hjälp det går att identifiera vilket parti livsmedlet hör till. I vilken omfattning en parallellimportör lagligen kan avlägsna ett identifieringsnummer, som antingen har anbringats frivilligt eller till följd av en gemenskapsrättslig eller nationell bestämmelse, på den grunden att det används i syfte att spåra parallellimport, är en fråga för sig som inte omfattas av ramen för frågorna från Hoge Raad, vilka endast rör utövandet av varumärkesrättigheter. Det är uppenbart att man inte med stöd av enbart varumärkesrättigheter kan motsätta sig att sådana identifieringsnummer avlägsnas.

Förslag till avgörande

44. De av Hoge Raad hänskjutna frågorna bör följaktligen, enligt min mening, besvaras enligt följande:

1) En innehavare av ett varumärke kan inte utöva sin varumärkesrätt för att, i fråga om alkoholdrycker som han har framställt, motsätta sig att tredje man

15 — Punkt 57.

16 — Rådets direktiv 89/396 av den 14 juni 1989 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier (EGT L 186, 1989, s. 21).

avlägsnar etiketter som innehavaren har anbringat på flaskor och på förpackningar som innehåller dessa flaskor, och som är försedda med hans märke, efter det att han har fört ut dryckerna på marknaden inom gemenskapen i dessa förpackningar, och att dessa etiketter senare åter anbringas, om det fastställs att innehavarens utnyttjande av varumärkesrätten bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna, förutsatt att denna ompaketering

i) inte förvanskar ursprungsgarantin,

ii) inte påverkar varans ursprungliga beskaffenhet, och

iii) inte skadar varumärkets anseende.

2) En innehavare av ett varumärke kan under samma förutsättningar inte utöva sina varumärkesrättigheter för att motsätta sig att uppgiften "pure" som förekommer på de ursprungliga etiketterna utelämnas och/eller att importörens namn byts ut mot ett annat namn.

3) En innehavare av ett varumärke kan under samma förutsättningar inte utöva sina varumärkesrättigheter för att motsätta sig att identifieringsmärken som han har anbringat på eller under etiketterna avlägsnas.