FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS

fremsat den 14. december 1995 *

Indhold

I — De faktiske omstændigheder og de forelagte spørgsmål ..... I - 3462

1) Forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Paranova ..... I - 3463

a) Sag C-427/93, Bristol-Myers Squibb mod Paranova ..... I - 3464

b) Sag C-429/93, C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG og Boehringer Ingelheim A/S mod Paranova A/S ..... I - 3467

c) Sag C-436/93, Bayer AG og Bayer Danmark A/S mod Paranova ..... I - 3468

2) Forenede sager C-71/94, C-72/94 og C-73/94, Eurim-Pharm ..... I - 3469

a) Sag C-71/94, Eurim-Pharm mod Beiersdorf AG ..... I - 3470

b) Sag 72/94, Eurim-Pharm mod Boehringer Ingelheim KG ..... I - 3471

c) Sag C-73/94, Eurim-Pharm mod Farmitalia Carlo Erba GmbH ..... I - 3473

3) Sag C-232/94, MPA Pharma GmbH mod Rhône-Poulenc Pharma GmbH ..... I - 3475

II — Den relevante retspraksis og lovgivning ..... I - 3477

1) Retspraksis vedrørende traktatens artikel 30 og 36 ..... I - 3477

2) Rådets direktiv 89/104 ..... I - 3484

3) Forholdet mellem traktatens bestemmelser og direktivet ..... I - 3486

III — Konsumption af rettigheder i relation til ompakkede varer ..... I - 3488

1) Ompakning i relation til traktatens bestemmelser ..... I - 3488

a) Grundlaget for konsumption: markedsføring inden for Fællesskabet med varemærkeindehaverens samtykke ..... I - 3488

b) De to typer ompakning: Er de reelt forskellige? ..... I - 3489

c) Den rigtige begrundelse for at begrænse anvendelsen af konsumptionsprincippet i forbindelse med ompakkede varer ..... I - 3491

* Originalsprog: engelsk.

d) Begrebet skjult begrænsning ..... I - 3494

e) De yderligere betingelser, som parallelimportøren skal opfylde ..... I - 3496

f) En generel konklusion ..... I - 3497

2) Ompakning i relation til direktivet ..... I - 3497

3) Bevisbyrden ..... I - 3500

IV — Anvendelse af de ovennævnte principper på de konkrete omstændigheder i den enkelte sag ..... I - 3502

1) Sag C-427/93 ..... I - 3502

2) Sag C-429/93 ..... I - 3504

3) Sag C-436/93 ..... I - 3504

4) Sag C-71/94 ..... I - 3505

5) Sag C-72/94 ..... I - 3506

6) Sag C-73/94 ..... I - 3506

7) Sag C-232/94 ..... I - 3508

V — Besvarelserne af de forelagte spørgsmål ..... I - 3508

Forslag til afgørelse ..... I - 3508

Forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93 ..... I - 3508

Forenede sager C-71/94, C-72/94 og C-73/94 ..... I - 3510

Sag C-232/94 ..... I - 3512

1. Nærværende forslag til afgørelse vedrører en række sager, hvor danske og tyske domstole har anmodet om præjudicielle afgørelser med henblik på at fastslå, hvorvidt og inden for hvilke grænser det er foreneligt med fællesskabsretten, såfremt indehaveren af et varemærke modsætter sig, at der i en medlemsstat importeres og sælges lægemidler, der er forsynet med varemærke, og som er blevet bragt på markedet i en anden medlemsstat med varemærkeindehaverens samtykke og derefter er blevet ompakket af andre personer uden hans samtykke.

I — De faktiske omstændigheder og de forelagte spørgsmål

2. Nærværende sager afslører en overraskende mangel på ensartethed inden for fællesmarkedet, i det mindste for så vidt angår handel med lægemidler. To sider af denne mangel på ensartethed er relevante. For det første er der væsentlige forskelle mellem priserne på lægemidler. Priserne er væsentligt lavere i nogle lande (f.eks. Grækenland, Spanien, Portugal og Det Forenede Kongerige)

end i andre (f.eks. Danmark og Tyskland). Grundene til disse forskelle er omtvistet, men det synes klart, at de i det mindste i et vist omfang skyldes, at der i nogle lande er priskontrolordninger, og at der gælder forskellige regler for de maksimumsbeløb, som patienterne kan få godtgjort i henhold til sygesikringsordningerne i nogle medlemsstater [1].

3. Uanset hvad årsagen til prisforskellene er, bidrager de til et fænomen, der betegnes som »parallelimport«, hvorved personer, der ikke hører til producentens officielle salgssystem, køber produkter, som er på markedet i lavprislande, og eksporterer dem til højprislande, hvor de er i stand til at sælge varerne med fortjeneste, men til en pris under producentens officielle salgspris.

4. Der er imidlertid væsentlige hindringer for sådanne parallelle indførsler som følge af den anden side af den ovenfor omtalte manglende ensartethed. Som følge af forskelle mellem forskrifterne og kutymerne vedrørende emballeringen af lægemidler — f.eks. forskrifter om antallet af tabletter pr. pakning — er parallelimportører ofte nødt til at ompakke varerne. Er der tale om mærkevarer, er de nødt til at genanbringe varemærket på det ompakkede produkt eller at sørge for, at det stadig kan ses igennem den nye emballage, for at identificere produktet. Såfremt producenterne af de omhandlede produkter under henvisning til deres varemærkerettigheder modsætter sig en sådan parallelimport af ompakkede varer, vil der under den retstvist, som dette giver anledning til, opstå et spørgsmål, som har været forelagt Domstolen adskillige gange og i de mest forskelligartede iklædninger, nemlig hvorvidt og under hvilke omstændigheder industrielle ejendomsrettigheder går forud for de frie varebevægelser inden for fællesmarkedet.

5. Efter at have beskrevet den generelle baggrund skal jeg nu sammenfatte de særlige omstændigheder i de syv sager, der er forelagt Domstolen.

1) *Forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Paranova*

6. Disse tre sager er blevet forelagt Domstolen af danske retter. I de første to sager er den forelæggende ret Sø- og Handelsretten i København, mens den tredje sag er blevet forelagt af Højesteret. I alle tre sager er sagsøgte (eller appelindstævnte i sag C-436/93) et dansk selskab ved navn Paranova A/S, som forhandler lægemidler. Sagsøgerne

1 — At der findes nationale bestemmelser, der påvirker prisdannelsen, fremgår klart af Rådets direktiv 89/105/EØF af 21.12.1988 om gennemsigtighed i prisbestemmelserne for lægemidler til mennesker og disse lægemidlers inddragelse under de nationale sygesikringsordninger, EFT 1989 L 40, s. 8.

(appellanterne i sag C-436/93) er fabrikanter af lægemidler.

a) Sag C-427/93, Bristol-Myers Squibb mod Paranova

7. Sagsøgeren, Bristol-Myers Squibb, er indehaver af de danske registreringer for varemærkerne »Capoten«, »Mycostatin«, »Vepesid«, »Vumon« og »Diclocil«. De pågældende produkter er lægemidler, der fremstilles og sælges af Bristol-Myers Squibb eller et forbundet selskab i flere medlemsstater.

8. Paranova købte partier af de fem produkter, som var blevet bragt på markedet i en anden medlemsstat end Danmark af Bristol-Myers Squibb eller et forbundet selskab. Paranova ompakkede varerne og markedsførte dem i Danmark efter at have registreret de fem produkter i det danske specialitetsregister under de samme navne som dem, der benyttes af Bristol-Myers Squibb. Med hensyn til Capoten, der bruges til at nedsætte blodtrykket, købte Paranova tabletterne i Grækenland på blisterkort og ompakkede blisterkortene i ydre pakninger, der var fremstillet af Paranova. Pakningerne var forsynet med gule og grønne striber, der svarer til farverne på det reklamemateriale, som bruges af Bristol-Myers Squibb. Paranova trykte navnet »Capoten« på pakningen uden symbolet »R« og angav, at varerne var fremstillet af Bristol-Myers Squibb og var blevet importeret og ompakket af Paranova.

9. Paranova foretog de samme foranstaltninger med Diclocil, som er et antibiotikum til behandling af infektioner. Den af Paranova ompakkede Diclocil blev ligeledes købt i Grækenland.

10. Vepesid og Vumon er midler mod kræft, der sælges i såkaldte hætteglas. Paranova købte partier af det førstnævnte middel i Det Forenede Kongerige og af det sidstnævnte i Spanien. Paranova udtog hætteglassene af vattet, som de lå i, og anbragte en mærkat på hvert hætteglas, hvorved Bristol-Myers Squibb's etiket blev dækket. Bristol-Myers Squibb's varemærke blev trykt på mærkaten uden symbolet »R«. På mærkaterne anførtes det endvidere, at varerne var blevet »produceret af Bristol-Myers Squibb« og »importeret og ompakket af Paranova«. Hætteglassene blev derefter lagt tilbage i det originale vat og emballeret i en ydre emballage, der ikke var leveret af Bristol-Myers Squibb. På den ydre emballage var varemærkerne anbragt samt de førnævnte oplysninger om, hvem der havde produceret varerne, og hvem der havde ompakket dem. De farver, som Paranova valgte for den ydre pakning, svarede til dem, der anvendtes på den ydre pakning, som Bristol-Myers Squibb tilbød varerne i. Paranova fjernede den brugsanvisning, som Bristol-Myers Squibb havde leveret sammen med varerne (skrevet på engelsk eller spansk), og indlagde en dansk version af anvisningerne, hvorpå varemærkerne var trykt.

11. Mycostatin bruges til at behandle svampeinfektioner i munden. Det tilbydes i forskellige former. Paranova købte partier, der blev solgt i Portugal i form af en mikstur på flasker. Paranova fjernede den originale yderemballage, anbragte sin egen mærkat, hvorpå varemærket findes, på flaskerne og anbragte flaskerne i en ny ydre emballage, hvorpå varemærket »Mycostatin« var anbragt, og som havde de samme farver som den originale emballage. I emballagen indlagde Paranova endvidere en sprayflaske, der ikke var fremstillet af Bristol-Myers Squibb.

12. Paranova foretager de ovennævnte ompakningsforanstaltninger, således at det kan tilbyde de omhandlede produkter i de pakningsstørrelser, der normalt bruges i Danmark af Bristol-Myers Squibb. Det påhviler principielt danske apotekere at udlevere lægemidler i den mængde, der er angivet i recepten.

13. Bristol-Myers Squibb anlagde sag mod Paranova ved Sø- og Handelsretten i København og nedlagde bl.a. påstand om, at Paranova tilpligtes at ophøre med at krænke Bristol-Myers Squibb's varemærker ved uden Bristol-Myers Squibb's samtykke at anbringe dem på de varer, som sagsøgte havde ompakket. Paranova gjorde til sit forsvar gældende, at selskabets foranstaltninger ikke udgjorde en varemærkekrænkelse, når henses til artikel 7 i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 (Rådets første direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, herefter »direktivet«) [2]. Direktivets artikel 7 bestemmer:

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

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring [3] af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«

14. Direktivets artikel 7 er blevet gennemført i Danmark ved § 6 i lov nr. 341 (o.a.: lov af 6.6.1991 om varemærker og fællesmærker), der praktisk taget ordret gentager bestemmelserne i artikel 7.

2 — EFT 1989 L 40, s. 1.

3 — Denne note vedrører kun den engelske udgave af dette forslag til afgørelse.

15. Sø- og Handelsretten har udsat sagen og forelagt Domstolen følgende spørgsmål til præjudiciel afgørelse:

»1) Skal artikel 7, stk. 1, i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at en varemærkeindehaver, der har bragt en vare i omsætning i en medlemsstat under et varemærke, ikke kan modsætte sig, at en tredjemand importerer varen til en anden medlemsstat, for der at markedsføre varen under samme varemærke, selv om denne tredjemand har forsynet varens indre emballage med mærkater, hvorpå varemærket er genanbragt, og udskiftet den oprindelige yderemballage med en ny, hvorpå varemærket er genanbragt, medmindre artikel 7, stk. 2, finder anvendelse?

Det fremhæves, at der ikke med spørgsmålet ønskes en stillingtagen til de tilfælde, hvor traktatens artikel 36, 2. led, måtte retfærdiggøre ompakning og genanbringelse i overensstemmelse med de i sag 102/77 fastlagte principper, men alene om artikel 7, stk. 1, skal læses således, at den ud over at fastslå princippet om varemærkeretlig konsumption inden for EF også indebærer en generel indskrænkning i de i øvrigt varemærkeindehaveren tilkomne beføjelser over for brug af varemærket, som varemærkeindehaveren ikke har givet sit samtykke til.

2) Under forudsætning af en bekræftende besvarelse af spørgsmål 1) ønskes oplyst, om nævnte artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104/EØF efter implementering vil indebære, at Domstolens praksis som udviklet ved og i fortsættelse af nævnte sag 102/77 bliver af subsidiær betydning, idet retten til ompakning primært vil være at afgøre ved anvendelse af nationale bestemmelser svarende til artikel 7, stk. 2, i ovennævnte direktiv?

3) Såfremt det lægges til grund, at artikel 7, stk. 1, i ovennævnte direktiv tilsigter at tillade parallelimportøren at genanbringe varemærket, forespørges, om det efter artikel 7, stk. 2, må anses som 'skellig grund', at varen er ompakket?

Specielt forespørges, om det gør nogen forskel, at der alene er tale om ompakning og ommærkning af den ydre pakning frem for den indre?

4) I relation til undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 36, stk. 2, og på baggrund af Domstolens udtalelser i sag 102/77 ønskes oplyst, hvad der for et konkret produkt kan betegnes som en opdeling af markedet, specielt hvilke kvalificerende omstændigheder der indgår ved bedømmelsen af, om der for et konkret produkt i forbindelse med det af varemærkeindehaveren anvendte salgssystem kan siges at foreligge en 'kunstig opdeling' af markederne mellem medlemsstaterne?«

b) Sag C-429/93, C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG og Boehringer Ingelheim A/S mod Paranova A/S

16. C. H. Boehringer Sohn og Boehringer Ingelheim KG er forbundne tyske selskaber, der fremstiller lægemidler. Boehringer Ingelheim A/S er det danske datterselskab af Boehringer Ingelheim KG. Det sælger Boehringer's produkter i Danmark. Jeg omtaler herefter de tre selskaber under et som »Boehringer«.

17. Boehringer har i Danmark registreret varemærkerne »Boehringer Ingelheim«, »Atrovent«, »Berodual«, »Berotec« og »Catapresan«. Det første bruges generelt for lægemidler fremstillet af Boehringer. De andre fire bruges som betegnelse for medicinske specialiteter. Atrovent, Berodual og Berotec bruges i behandlingen af bronkial astma og sælges i såkaldte inhalationsaerosoler. Boehringer fremstiller produkterne i Tyskland og markedsfører dem inden for hele Fællesskabet, men med forskellige mængder af det aktive stof. Catapresan bruges i behandlingen af for højt blodtryk. Det fremstilles i Tyskland under Boehringer's kontrol i form af tabletter, der er emballeret i blisterpakninger. Paranova købte partier af de fire ovennævnte produkter i en anden medlemsstat end Danmark. Paranova ompakkede varerne og indlagde, for så vidt angår Berodual og Berotec, nye indlægssedler, som er affattet på et sprog, der i forelæggelsesbeslutningen beskrives som »skandinavisk«. På den nye emballage er »Boehringer Ingelheim« angivet som producent. Boehringer har ikke givet Paranova tilladelse til at fremstille eller emballere varer på Boehringer's vegne eller til at anvende Boehringer's varemærker. Paranova har ladet de fire produkter registrere i Danmark som nye specialiteter med de samme specialitetsnavne som Boehringer's.

18. Boehringer anlagde sag ved Sø- og Handelsretten, hvorunder det bl.a. påstod Paranova tilpligtet at ophøre med at krænke dets varemærker ved at anbringe dem på ompakkede produkter. Sø- og Handelsretten har forelagt Domstolen to spørgsmål med den samme ordlyd som spørgsmål 1 og 2 i sag C-427/93.

c) Sag C-436/93, Bayer AG og Bayer Danmark A/S mod Paranova

19. Appellanterne i denne sag er Bayer AG og Bayer Danmark A/S. Bayer AG er et tysk selskab, der fremstiller lægemidler. Bayer Danmark A/S er et helejet dansk datterselskab af Bayer AG, som distribuerer sidstnævntes produkter i Danmark. Bayer AG har registreret varemærket »Bayer« i Tyskland, Danmark og andre medlemsstater. Bayer AG har også registreret navnet »Adalat« i samtlige medlemsstater. Adalat er et lægemiddel til behandling af hjerte- og kredsløbssygdomme. Bayer Danmark markedsførte tidligere Adalat i Danmark i pakninger, der indeholdt 30 eller 100 tabletter. I pakningerne blev anbragt et antal blisterkort, der hver indeholdt 10 tabletter. Efter 1990 er der kun blevet solgt pakninger med 100 tabletter i Danmark. Bayer AG markedsfører Adalat i andre medlemsstater, men antallet af tabletter pr. pakning varierer fra land til land. I Grækenland sælges produktet i pakninger med 30 (3 blisterkort med hver 10 tabletter). I Grækenland er prisen for Adalat væsentligt lavere end i Danmark.

20. Den 19. november 1989 meddelte Paranova lægemiddelgrossisterne i Danmark, at selskabet med virkning fra den 3. december 1990 ville være i stand til at levere Adalat i pakninger med 100 tabletter. Ved skrivelse af 3. december 1990 meddelte Paranova Bayer Danmark, at selskabet herefter markedsførte Adalat. De Adalat-tabletter, som Paranova markedsfører i Danmark, importeres fra Grækenland (hvor de er blevet bragt på markedet af Bayer AG's græske datterselskab) i pakninger med 30 tabletter, som Paranova ompakker i pakninger med 100 tabletter. Paranova anbringer navnet »Adalat« på den nye pakning, tillige med en erklæring om, at varerne er blevet produceret af Bayer og er importeret og ompakket af Paranova. En angivelse på pakningens side om, at varerne skal opbevares beskyttet mod lyset, blev ifølge appellanterne først anbragt, efter at de havde henledt Paranova's opmærksomhed på produktets lysfølsomhed. I retsmødet anførte Paranova's advokat imidlertid, at det originale produkt, som var blevet markedsført af appellanterne, ikke var forsynet med en sådan advarsel.

21. Den 25. september 1991 anlagde appellanterne sag mod Paranova ved Sø- og Handelsretten, der frifandt sagsøgte. Appellanterne appellerede derefter til Højesteret, som har forelagt Domstolen følgende spørgsmål:

»1) Skal en varemærkeindehavers muligheder for at modsætte sig, at en parallelimportør udskifter den oprindelige emballage på hans vare helt eller delvist med en ny emballage, hvorpå parallelimportøren genanbringer varemærket, bedømmes efter den nationale varemærkeret alene i samspil med art. 7, stk. 1 og

stk. 2, i Rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/EØF) eller tillige i samspil med EØF-traktatens artikel 36, 1. og 2. punktum?

2) Har det ved bedømmelsen af varemærkeindehaverens retlige reaktionsmuligheder betydning, om der kan siges at foreligge en 'kunstig markedsopdeling' i relation til omsætningen af den pågældende vare?

— Domstolen bedes i givet fald definere, hvilken betydning for reaktionsmulighederne der er tale om.

3) Dersom spørgsmål 2) besvares bekræftende, har det da betydning for varemærkeindehaverens rettigheder, om han har haft til hensigt at fremkalde eller udnytte en sådan kunstig markedsopdeling?

— Domstolen bedes i givet fald definere, hvilken betydning for rettighederne der er tale om.

4) Skal parallelimportøren i relation til spørgsmål 3) godtgøre eller dog sandsynliggøre, at der har foreligget hensigt, eller skal varemærkeindehaveren godtgøre eller dog sandsynliggøre, at der ikke har foreligget hensigt?

5) Er genanbringelse af varemærket, som beskrevet i spørgsmål 1), i sig selv tilstrækkelig 'skellig grund' i direktivets art. 7's forstand, eller må varemærkeindehaveren herudover godtgøre yderligere forhold så som, at varernes tilstand er ændret eller forringet, når parallelimportøren markedsfører dem?«

2) Forenede sager C-71/94, C-72/94 og C-73/94, Eurim-Pharm

22. Disse tre sager er blevet forelagt Domstolen af Bundesgerichtshof. I alle tre sager er appellanten (sagsøgte i første instans i hovedsagerne) Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH (herefter »Eurim-Pharm«). Eurim-Pharm er et tysk selskab, der forhandler lægemidler. I alle tre sager er appelindstævnte et tysk selskab, der fremstiller og sælger sådanne produkter.

a) Sag C-71/94, Eurim-Pharm mod Beiersdorf AG

23. Beiersdorf AG fremstiller tabletter, de såkaldte betablokkere, der bruges i behandlingen af for højt blodtryk, og sælger dem i Tyskland under navnet »Kerlone«. Dette gør selskabet i henhold til en licens, der er meddelt af Laboratoires Synthélabo France (herefter »Synthelabo«), der er indehaver af varemærket »Kerlone« i Tyskland og andre lande. Beiersdorf sælger Kerlone i æsker med 50 eller 100 tabletter, hvilket er de standardstørrelser, der anbefales af en række erhvervsorganisationer og faglige sammenslutninger samt af sygesikringsinstitutionerne i Tyskland. I Frankrig sælger Synthélabo Kerlone i pakninger med 28 tabletter i henhold til en lovbestemmelse om, at lægemidler skal leveres i mængder, der er tilstrækkelige til en behandling i højst en måned. Hver pakning indeholder to blisterkort med 14 tabletter. På bagsiden af hvert blisterkort er ugedagene angivet på fransk, således at hver tablet svarer til en bestemt dag.

24. Siden slutningen af 1988 har Eurim-Pharm i Tyskland solgt Kerlone-tabletter, som det importerer fra Frankrig, hvor de er bragt på markedet af Synthélabo. For at opnå de i Tyskland anbefalede standardstørrelser må Eurim-Pharm ompakke varerne. Da 14 ikke er en faktor af 50 eller 100, kan dette kun ske ved at klippe i nogle af blisterkortene. Eurim-Pharm anbringer et antal blisterkort (nogle hele og i deres originalpakninger, andre skåret af og taget ud af deres originalpakninger) i en pakning, som det selv har udformet, og hvori der er udskåret en lille rude; varemærket »Kerlone«, der er trykt på en af Synthélabo's originalpakninger, kan ses gennem denne rude. Yderemballagen indeholder oplysninger om de aktive stoffer og en angivelse af, at varerne er blevet importeret, emballeret og forhandlet af Eurim-Pharm. Det skal endvidere bemærkes, at i de tilfælde, hvor blisterkortene er blevet beskåret, er den række ugedage, der er angivet for de enkelte tabletter, ikke længere fuldstændig.

25. Beiersdorf, som har fået tilladelse af Synthélabo til at anlægge sag vedrørende krænkelser af varemærket »Kerlone« i sit eget navn, har anlagt sag ved tysk ret, hvor det har krævet erstatning, samt at Eurim-Pharm tilpligtes at ophøre med at bruge varemærket »Kerlone« på den beskrevne måde. Sagen er endelig blevet indbragt for Bundesgerichtshof, der har forelagt Domstolen følgende spørgsmål:

»1) Kan indehaveren af et med virkning for medlemsstat A internationalt registreret varemærke (IR-varemærke) i medfør af EF-traktatens artikel 36 under påberåbelse af sin varemærkeret forhindre, at en importør indkøber lægemidler, som af varemærkeindehaveren i medlemsstat B er med IR-varemærket, som er bragt i omsætning i medlemsstat B under IR-varemærket, og som er

receptpligtige i medlemsstat A, hvorefter importøren ompakker dem i overensstemmelse med lægernes ordinationspraksis — dvs. den praksis, der følges i medlemsstat A og beror på en anbefaling fra centralorganisationer (bl.a. for den farmaceutiske industri) vedrørende behandlingsmæssigt korrekte pakningsstørrelser, men som afviger fra de i medlemsstat B på lovgivningsmæssigt grundlag beroende pakningsstørrelser — og bringer dem i omsætning i medlemsstat A i en af importøren udformet ydre emballage, når der i denne emballage er indeholdt en originalpakning med originale blisterkort fra medlemsstat B samt yderligere nogle beskårne originale blisterkort, og når der i den nye emballage er en udskåret rude, hvorigennem man kan se IR-varemærket på den originale pakning, idet der på den nye emballage ganske vist er en angivelse af, at emballering og markedsføring er foretaget af importøren, men ingen angivelse af producenten? Er det af betydning for besvarelsen af spørgsmålet, at det originale blisterkort på bagsiden indeholder en (i medlemsstat A fremmedsproget) angivelse af dagene i to uger i rækkefølge, som bliver ufuldstændig ved beskæringen af blisterkortet?

2) Er det tilstrækkeligt til at antage, at der foreligger en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne i EF-traktatens artikel 36's forstand, at påberåbelsen af den nationale varemærkeret i sammenhæng med det af IR-varemærkeindehaveren anvendte salgssystem objektivt fører til en opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, eller kræves det hertil, at det godtgøres, at IR-varemærkeindehaveren udøver sin varemærkeret sammen med det af ham anvendte salgssystem med det formål at fremkalde en kunstig opdeling af markederne?«

b) Sag 72/94, Eurim-Pharm mod Boehringer Ingelheim KG

26. Boehringer Ingelheim KG er indehaver af det registrerede varemærke »Mexitil« i Tyskland og Frankrig. Mexitil bruges til at behandle forstyrrelser af hjerterytmen. Boehringer Ingelheim sælger lægemidlet i Tyskland i pakninger med 20, 50 eller 100 kapsler, hvilket svarer til de anbefalede standardstørrelser i Tyskland. I Frankrig fremstilles det samme præparat på licens af Boehringer Ingelheim France SARL (herefter »Boehringer France«), der hører til den samme koncern som Boehringer Ingelheim. I Frankrig sælges Mexitil i pakninger med 30 kapsler. Hver pakning indeholder tre blisterkort, som hver indeholder 10 kapsler. Hvert blisterkort skal dække patientens behov i ti dage og er i overensstemmelse med fransk lovgivning, hvorefter sådanne lægemidler skal dække en behandling på ti dage eller en måned.

27. Eurim-Pharm importerer og sælger i Tyskland Mexitil, der er bragt på markedet i Frankrig af Boehringer France. Eurim-Pharm ompakker varerne, således at det kan

sælge Mexitil i pakninger med 50 og 100 stk. og dermed overholde de gældende anbefalinger med hensyn til standardstørrelser. Eurim-Pharm laver en pakning med 50 stk. derved, at det i en æske, som det selv har udformet, anbringer en original fransk pakning med 30 kapsler og to originale franske blisterkort med hver 10 kapsler, såvel som en indlægsseddel på tysk og yderligere oplysninger. Æsken har en firkantet åbning, som lige netop er stor nok til, at varemærket »Mexitil« på den originale franske pakning med 30 kapsler kan ses. Eurim-Pharm går frem på samme måde, når det laver en pakke med 100 kapsler, bortset fra at det i yderemballagen placerer tre originale franske pakninger med 30 kapsler og et blisterkort med 10 kapsler. I begge tilfælde anbringer Eurim-Pharm mærkater på de originale pakninger med 30 kapsler. Mærkaterne beskriver Eurim-Pharm som importør og forhandler, og det anføres på dem, at det aktive stof er mexilitinhydrochlorid. Som det ses af det anførte, kan Eurim-Pharm fremskaffe standardstørrelserne på 50 og 100 stk. uden at skære de originale blisterkort op.

28. Boehringer Ingelheim anser Eurim-Pharm's markedsføring af de ompakkede varer for en krænkelse af selskabets varemærke og har krævet erstatning og nedlæggelse af forbud. Bundesgerichtshof har ved kendelse af 27. januar 1994 forelagt Domstolen to spørgsmål. Det andet er identisk med spørgsmål 2) i sag C-71/94. Det første spørgsmål lyder som følger:

»1) Kan indehaveren af et med virkning for medlemsstat A internationalt registreret varemærke (IR-varemærke) i medfør af EF-traktatens artikel 36 under påberåbelse af sin varemærkeret forhindre, at en importør indkøber lægemidler, som af varemærkeindehaveren i medlemsstat B er forsynet med IR-varemærket, som er bragt i omsætning i medlemsstat B under IR-varemærket, og som er receptpligtige i medlemsstat A, hvorefter importøren ompakker dem i overensstemmelse med lægernes ordinationspraksis — dvs. den praksis, der følges i medlemsstat A og beror på en anbefaling fra centralorganisationer (bl.a. for den farmaceutiske industri), men som afviger fra de i medlemsstat B på lovgivningsmæssigt grundlag beroende pakningsstørrelser — og bringer dem i omsætning i medlemsstat A i en af importøren udformet ydre emballage, når der i denne emballage er indeholdt en originalpakning med originale blisterkort fra medlemsstat B samt yderligere nogle beskårne originale blisterkort, og når der i den nye emballage er en udskåret rude, hvorigennem man kan se IR-varemærket på den originale pakning, idet der på den nye emballage ganske vist er en angivelse af, at emballering og markedsføring er foretaget af importøren, men ingen angivelse af producenten?«

29. Dette spørgsmål er næsten identisk med spørgsmål 1) i sag C-71/94, idet de eneste forskelle er, at den sidste sætning vedrørende den mulige betydning af, at blisterkortene beskæres, af indlysende grunde er udeladt, og at ordene »vedrørende behandlingsmæssigt korrekte pakningsstørrelser« (über

therapiegerechte Packungsgrößen) er udeladt. Den sidstnævnte udeladelse skyldes måske en skrivefejl. Mærkeligt nok tales der i spørgsmål 1) i sag C-72/94 også om at indlægge beskårne blisterkort, selv om der ikke i denne sag sker nogen opskæring af blisterkortene. Også dette kan skyldes en skrivefejl.

c) Sag C-73/94, Eurim-Pharm mod Farmitalia Carlo Erba GmbH

30. Farmitalia Carlo Erba GmbH (herefter »Farmitalia«) er det tyske datterselskab af et italiensk selskab ved navn Farmitalia Carlo Erba Srl. Sidstnævnte er indehaver af det registrerede varemærke »Sermion« i Tyskland, Spanien og Portugal. Farmitalia sælger i Tyskland på licens fra sit moderselskab lægemidlerne »Sermion« (aktivt stof: nicergolin 5 mg) og »Sermion forte« (aktivt stof: nicergolin 10 mg), som bruges i behandlingen af psykiske forstyrrelser. I Tyskland sælges disse produkter i pakninger med 50 eller 100 kapsler, hvilket er i overensstemmelse med de gældende anbefalinger med hensyn til standardstørrelser.

31. I Portugal sælger et med Farmitalia forbundet selskab 10 mg-versionen af produktet under navnet »Sermion« (dvs. uden tilføjelsen af ordet »forte«). Produktet sælges i pakninger på 60 stk., der indeholder seks blisterkort med 10 kapsler hver. Størrelsen af pakningen er fastsat på grundlag af en behandlingsperiode på 20 dage med en dosis på en kapsel tre gange dagligt. Ifølge forelæggelseskendelsen ligger produktet dermed på maksimum for, hvad der kan godtgøres i henhold til den portugisiske sygesikringsordning. I Spanien sælger et med Farmitalia forbundet selskab 5 mg-versionen af produktet under navnet »Sermion« i pakninger med 45 kapsler. De 45 kapsler er indeholdt på et enkelt blisterkort. Eurim-Pharm køber partier af Sermion og Sermion forte, som er markedsført i Spanien og Portugal af Farmitalia's forbundne selskaber. Eurim-Pharm importerer disse produkter i Tyskland og sælger dem dér, efter at det først har ompakket produkterne i pakninger med 50 eller 100 kapsler. For så vidt angår varer, der købes i Portugal, anbringer selskabet en selvklæbende mærkat, der er forsynet med ordet »forte«, på bagsiden af hvert blisterkort. Det dækker forsiden og en rude på siden af originalpakken med 60 kapsler ved hjælp af selvklæbende mærkater. Det anbringer den i øvrigt uændrede originalpakning i en yderemballage, som det selv har udformet, sammen med fire løse blisterkort med hver 10 kapsler. I yderemballagen er der en firkantet åbning, der lige er stor nok til, at navnet »Sermion« på den originale portugisiske pakning kan ses igennem den. Ordet »forte« er trykt lige under denne rude. Yderemballagen er endvidere forsynet med angivelse af, at varerne er blevet importeret, emballeret og distribueret af Eurim-Pharm.

32. For så vidt angår de varer, der købes i Spanien, lægger Eurim-Pharm i originalpakningen med 45 kapsler yderligere en strimmel med fem kapsler, der er skåret fra af et

spansk originalt blisterkort, og indlægger en tysksproget indlægsseddel. Eurim-Pharm anbringer en selvklæbende mærkat med selskabets navn og adresse og yderligere oplysninger (produktionschargenummer, udløbsdato, registreringsnummer osv.) på den originale spanske pakning med 45 kapsler. På bagsiden af pakningen anbringer selskabet en mærkat med oplysningen »import og markedsføring: Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH, 8235 Piding«.

33. Farmitalia, der af sit moderselskab er blevet bemyndiget til at anlægge sag vedrørende krænkelser af dettes varemærke, mener, at den ovennævnte adfærd krænker varemærkerne »Sermion« og »Sermion forte«. Det kræver erstatning samt nedlæggelse af forbud. Bundesgerichtshof har ved kendelse af 27. januar 1994 forelagt Domstolen to spørgsmål. Det andet er identisk med spørgsmål 2 i sag C-71/94 og C-72/94. Det første spørgsmål lyder som følger:

»1) Kan indehaveren af et i medlemsstat A beskyttet varemærke i medfør af EF-traktatens artikel 36 under påberåbelse af sin varemærkeret forhindre, at en importør indkøber lægemidler, som af en virksomhed i medlemsstat B, der hører til samme koncern som varemærkeindehaveren, er forsynet med varemærket, som er bragt i omsætning i medlemsstat B under varemærket, og som er receptpligtige i medlemsstat A, hvorefter importøren ompakker dem i overensstemmelse med lægernes ordinationspraksis — dvs. den praksis, der følges i medlemsstat A og beror på en anbefaling fra centralorganisationer (bl.a. for den farmaceutiske industri) vedrørende behandlingsmæssigt korrekte pakningsstørrelser, men som afviger fra de i medlemsstat B foreskrevne pakningsstørrelser — og

a) bringer dem i omsætning i medlemsstat A i en af importøren udformet ydre emballage, når der i denne emballage er indeholdt en originalpakning med originale blisterkort fra medlemsstat B samt yderligere nogle originale blisterkort, og når der i den nye emballage er en udskåret rude, hvorigennem man kan se varemærket på den originale pakning, idet der på den nye emballage ganske vist er en angivelse af, at emballering og salg er foretaget af importøren, men ingen angivelse af producenten,

eller

b) bringer dem i omsætning i medlemsstat A i den originale pakning fra medlemsstat B, der er forsynet med varemærket, når importøren på denne anbringer en selvklæbende mærkat med sit firmanavn og andre angivelser (produktionschargenum-

mer, udløbsdato, registreringsnummer mv.) og indlægger en af et originalt blisterkort afskåren strimmel med fem tabletter?«

3) *Sag C-232/94, MPA Pharma GmbH mod Rhône-Poulenc Pharma GmbH*

34. Rhône-Poulenc Pharma GmbH (herefter »Rhône-Poulenc«) er et tysk datterselskab af det franske selskab Rhône-Poulenc Rover SA, som er indehaver af det registrerede varemærke »Orudis« for lægemidler i Tyskland og andre lande. På grundlag af licens fra sit franske moderselskab sælger Rhône-Poulenc i Tyskland det receptpligtige lægemiddel »Orudis retard«, et gigt- og smertestillende middel, i pakninger med 20, 50 og 100 tabletter, hvilket svarer til de anbefalede standardstørrelser i Tyskland. Orudis retard markedsføres også i Spanien, hvor det kun sælges i pakninger med 20 tabletter (to blisterkort med 10 tabletter hver) af et andet datterseselskab af Rhône-Poulenc Rover SA.

35. MPA Pharma GmbH (herefter »MPA«) køber Orudis retard, som er bragt på det spanske marked af det spanske selskab i Rhône-Poulenc-koncernen, og sælger produktet i Tyskland i pakninger med 50 tabletter. For at kunne gøre dette tager MPA blisterkortene ud af deres originalemballage og anbringer fem kort i en ny pakning, som det selv har udformet. På alle pakningens synlige sider er der en mærkat med følgende påskrift på tysk:

»MPA lægemiddelimport

50 retard-tabletter af lægemidlet

Orudis retard

Anvendes ved indtagning«

En mærkat på en af siderne indeholder angivelsen:

»Producent:

Rhône-Poulenc SAE

Spanien«

og

»Importør og ansvarlig

lægemiddelvirksomhed:

MPA Pharma GmbH, D-22946

Trittau«.

På en af pakningens sider er trykt følgende oplysning:

»Indholdet af denne pakning med Orudis retard er fremstillet af Rhône-Poulenc Farma SAE, Alcorcón (Madrid), Spanien, og indført og pakket i Forbundsrepublikken Tyskland af MPA Pharma GmbH, D-22946 Trittau, i henhold til bestemmelserne i den tyske lov om lægemidler.«

MPA indlægger i pakningen en brugsanvisning, som selskabet selv har udformet.

36. Rhône-Poulenc anlagde sag ved Landgericht og påstod MPA pålagt et forbud mod at markedsføre Orudis retard, som er ompakket, under henvisning til, at MPA's adfærd udgjorde en krænkelse af varemærket. Sagsøgeren fik medhold ved Landgericht, og MPA appellerede til Oberlandesgericht Köln, som ved kendelse af 11. august 1994 har forelagt Domstolen to spørgsmål. Det første spørgsmål er identisk med spørgsmål 2) i sag C-71/94 (med den ene — uvæsentlige — forskel, at det i stedet for at henvise til indehaveren af et internationalt registreret varemærke blot henviser til indehaveren af et varemærke). Det andet spørgsmål, som Oberlandesgericht har forelagt, har følgende ordlyd:

»Må der antages at foreligge en 'skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne' i EF-traktatens artikel 36, andet punktums forstand, såfremt indehaveren af et i medlemsstaterne A og B beskyttet varemærke påberåber sig sin nationale varemærkeret for at forhindre, at en importør indkøber lægemidler, som af en virksomhed i medlemsstat B, der hører til den koncern, der er indehaver af varemærket, er forsynet med varemærket og i medlemsstat B også er markedsført under varemærket — under omstændigheder hvor de er receptpligtige i medlemsstat A — hvorefter importøren ompakker lægemidlerne og markedsfører dem i medlemsstat A i en af importøren udformet ydre emballage, som han forsyner med varemærkeindehaverens varemærke uden dennes samtykke, såfremt påberåbelsen af varemærkeretten ganske vist fører til en opdeling af markederne mellem medlemsstaterne (jf. spørgsmål 1)), såfremt det er godtgjort, at ompakningen ikke kan berøre varens originale tilstand, og varemærkeindehaveren også forinden er blevet underrettet om markedsføringen af den ompakkede vare, og såfremt der desuden på den nye pakning er givet oplysning, ikke blot om producenten og importøren, men også om, hvem der har ompakket varen, men

a) angivelsen af, hvem der har ompakket varen, ikke tilstrækkelig klart fremgår af den ydre emballage, således at den kan overses af de berørte personer i omsætningen,

og/eller

b) det hverken fremgår af angivelsen om selve ompakningen eller af den ydre emballages udformning i øvrigt, at importøren ikke har foretaget ompakningen med tilladelse fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der hører til dennes koncern?«

II — Den relevante retspraksis og lovgivning

37. Den grundlæggende spørgsmål, som disse sager rejser, er, hvorvidt og under hvilke omstændigheder indehaveren af et varemærke, med hvis samtykke varer, der er forsynet med varemærket, er blevet bragt på markedet i en medlemsstat, under henvisning til varemærket kan modsætte sig, at disse varer indføres og sælges i en anden medlemsstat, efter at de er blevet ompakket af andre personer uden varemærkeindehaverens samtykke.

38. Før dette spørgsmål kan behandles, må det først fastslås, hvilke fællesskabsretlige bestemmelser der er relevante. I nogle af sagerne fremgår det klart af ordlyden af de forelagte spørgsmål, at den nationale ret mener, at spørgsmålet skal afgøres efter traktatens bestemmelser om de frie varebevægelser (artikel 30 og 36). I andre sager lægges det i de forelagte spørgsmål til grund, at direktivet finder anvendelse.

39. Jeg skal nu sammenfatte den relevante retspraksis vedrørende artikel 30 og 36 og derefter undersøge de relevante bestemmelser i direktivet.

1) *Retspraksis vedrørende traktatens artikel 30 og 36*

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

41. Det er klart, at såfremt det tillades indehaveren af et varemærke at bruge sit varemærke til at forhindre indførsel og salg af varer, der lovligt er på markedet i en anden medlemsstat, vil dette udgøre en kvantitativ

restriktion eller en foranstaltning med tilsvarende virkning i artikel 30's forstand. Det er derfor nødvendigt — idet det forudsættes, at traktatens bestemmelser om de frie varebevægelser finder anvendelse — at tage stilling til, hvorvidt en sådan foranstaltning er begrundet i hensynet til beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

42. Der foreligger naturligvis en omfattende retspraksis om anvendelsen af artikel 36 på industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder. Efter Domstolens faste praksis kan indehaveren af en sådan ret (herunder et varemærke) ikke under henvisning til den forhindre indførsel og salg af varer, der er blevet afsat i en anden medlemsstat med hans samtykke. Dette princip, der betegnes som konsumption af rettigheder, blev første gang fastslået i sagen Deutsche Grammophon mod Metro [4] og er siden hen blevet bekræftet adskillige gange, senest i sagen IHT Internationale Heiztechnik mod Ideal Standard [5].

43. Domstolen har i to domme behandlet spørgsmålet om anvendelsen af det nævnte princip på lægemidler, som var blevet ompakket uden varemærkeindehaverens samtykke. De faktiske omstændigheder i sagen Hoffmann-La Roche mod Centrafarm [6] var følgende. Hoffman-La Roche solgte et lægemiddel under varemærket »Valium« i Tyskland i emballager med 20 eller 50 tabletter, beregnet for individuelle købere, og i sæt med fem pakninger indeholdende 100 eller 250 tabletter, beregnet til brug for hospitaler. Selskabets datterselskab i Det Forenede Kongerige solgte det samme produkt i Det Forenede Kongerige i emballager med 100 eller 500 tabletter til væsentligt lavere priser. Centrafarm solgte i Tyskland Valium, som var indkøbt i Det Forenede Kongerige i originale emballager, og som det ompakkede i partier på 1 000 tabletter i nye emballager, på hvilke det anbragte Hoffmann-La Roche's varemærke og en angivelse af, at varen var bragt i handelen af Centrafarm. Centrafarm gav endvidere underretning om, at virksomheden havde til hensigt at ompakke tabletterne i mindre emballager, der var beregnet til salg til private.

44. Hoffmann-La Roche forsøgte at forhindre denne »parallelimport« under henvisning til sit varemærke. Landgericht Freiburg fandt, at Centrafarm's adfærd efter tysk ret udgjorde en krænkelse af Hoffmann-La Roche's varemærke. Landgericht anmodede om en præjudiciel afgørelse vedrørende spørgsmålet, om indehaveren af en varemærkeret i henhold til traktatens artikel 36 var beføjet til under påberåbelse af varemærket at hindre parallelimport under disse omstændigheder. Domstolen anførte i dommen, at selv om traktaten ikke berører de i en medlemsstats lovgivning anerkendte industrielle og kommercielle ejendomsrettigheders bestående, kan udøvelsen af disse rettigheder ikke desto mindre efter omstændighederne rammes af traktatens forbud. Således indebærer undtagelsen fra et af fællesmarkedets grundlæggende principper i artikel 36 kun, at princippet om frie varebevægelser kan fraviges i det omfang, disse fravigelser er begrundet i hensynet til beskyttelse af de rettighe-

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

5 — Dom af 22.6.1994, sag C-9/93, Sml. I, s. 2789, præmis 34.

6 — Dom af 23.5.1978, sag 102/77, Sml. s. 1139.

der, der udgør denne ejendomsrets særlige genstand (præmis 6). Derefter fastslog Domstolen:

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

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

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

en mærkevarer, som den Centrafarm i det foreliggende tilfælde har foretaget, kan berøre varens originale tilstand.

10 Svaret herpå må afhænge af omstændighederne, særlig af varens art og den fremgangsmåde, der anvendes ved ompakningen. I mange tilfælde vil ompakningen nødvendigvis indvirke på varens tilstand på grund af selve varens art, medens den i andre tilfælde vil indebære en mere eller mindre åbenbar fare for, at varen udsættes for manipulationer eller for en indflydelse, som berører dens originale tilstand. Det kan imidlertid tænkes, at ompakningen foretages under forhold, som ikke kan berøre varens originale tilstand. Dette kan f.eks. være tilfældet, når varemærkeindehaveren har bragt varen i omsætning i en dobbelt emballage, og ompakningen kun omfatter den ydre emballage, medens den indre emballage forbliver intakt, eller når ompakningen af hensyn til varens beskaffenhed kontrolleres af en offentlig myndighed. Såfremt der således foreligger en garanti for oprindelsen, varemærkets hovedfunktion, kan den omstændighed, at varemærkeindehaveren udøver sin varemærkeret for at lægge hindringer i vejen for de frie varebevægelser mellem medlemsstaterne, udgøre en skjult begrænsning i henhold til traktatens artikel 36, andet punktum, hvis det godtgøres, at indehaverens benyttelse af varemærkeretten, sammenholdt med det salgssystem, denne anvender, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne.

11 Denne konklusion er ganske vist påkrævet af hensyn til den frie samhandel, men den indebærer, at den erhvervsdrivende, som uden varemærkeindehaverens tilladelse sælger den importerede vare med varemærket anbragt på den nye emballage, tilkendes en vis beføjelse, som under normale omstændigheder er forbeholdt indehaveren selv. Af hensyn til varemærkeindehaveren som ejer af varemærket og for at beskytte denne mod ethvert misbrug bør denne beføjelse derfor kun tilkendes ham under forudsætning af, at det påvises, at ompakningen ikke kan berøre varens originale tilstand.

12 Med henblik på varemærkeindehaverens interesse i, at forbrugerne ikke vildledes med hensyn til varens oprindelse, bør den erhvervsdrivende endvidere kun tilkendes beføjelse til at sælge den importerede vare med varemærket anbragt på den nye emballage under forudsætning af, at han på forhånd giver varemærkeindehaveren meddelelse herom og på emballagen tydeligt anfører, at varen er ompakket af ham.

13 Det følger af det anførte, at det, bortset fra en vurdering af særlige faktiske spørgsmål i konkrete tilfælde, er uden betydning for løsningen af det rejste varemærkeretlige problem, at det spørgsmål, den nationale ret har forelagt, udelukkende vedrører lægemidler.«

Domstolen kendte herefter for ret:

»a) En indehaver af en varemærkeret, som samtidig er beskyttet i to medlemsstater, kan efter EØF-traktatens artikel 36, første punktum, rejse indsigelse mod, at en vare, der i en af disse stater lovligt er forsynet med varemærket, bringes i omsætning i en anden medlemsstat efter at være blevet ompakket i en ny emballage, hvorpå varemærket er anbragt af en tredjemand.

b) En sådan indsigelse udgør imidlertid en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. traktatens artikel 36, andet punktum,

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

— såfremt det påvises, at ompakningen ikke kan berøre varens originale tilstand

— såfremt indehaveren af varemærket underrettes om salget af den ompakkede vare forud herfor

— og såfremt det på den nye emballage angives, hvem der har foretaget ompakningen.«

45. Den anden sag, hvori Domstolen har taget stilling til, hvorvidt det er lovligt at bruge et varemærke til at forhindre parallel-

import af ompakkede lægemidler, var sagen Pfizer mod Eurim-Pharm [7]. De faktiske omstændigheder i sagen var følgende. Pfizer solgte gennem sine datterselskaber i Tyskland og Det Forenede Kongerige et antibiotikum under varemærket »Vibramycin«. De emballager, som Pfizer brugte i disse to lande, var forskellige, og det tog væsentligt lavere priser i Det Forenede Kongerige. Eurim-Pharm importerede og solgte i Tyskland Vibramycin, som Pfizer havde bragt på markedet i Det Forenede Kongerige i pakninger, der indeholdt et antal blisterkort. Hvert blisterkort indeholdt fem kapsler, og på en klar folierude, der var påsvejset blisterkortets bagside, fandtes ordene »Vibramycin Pfizer«. Eurim-Pharm udtog blisterkortene af producentens ydre originalemballage og anbragte hvert kort kort i en ny æske, som det havde udformet, uden at ændre blisterkortet eller dets indhold. På æskens forside fandtes en åbning, der var dækket med en klarfolierude, hvorigennem man kunne se ordene »Vibramycin Pfizer« på den folie, der var påsvejset blisterkortene. På æskens bagside var det angivet, at varerne var blevet fremstillet af Pfizer's datterselskab i Det Forenede Kongerige og var blevet importeret og ompakket af Eurim-Pharm. En indlægsseddel med oplysninger om produktet blev i overensstemmelse med tysk lovgivning indlagt i æsken. Pfizer begærede ved de tyske retsinstanser, at der blev nedlagt forbud mod, at Eurim-Pharm markedsførte den ompakkede Vibramycin, under henvisning til, at denne adfærd indebar en krænkelse af dets varemærke. Landgericht Hamburg anmodede Domstolen om en præjudiciel afgørelse.

46. I dommen gentog Domstolen de betragtninger, den havde fremført i sagen Hoffmann-La Roche mod Centrafarm vedrørende varemærkets særlige genstand og hovedfunktion og om dets funktion som en garanti for oprindelsen. Derefter anførte den:

»10 Der foreligger imidlertid ikke en udnyttelse af varemærket, der kan forvanske oprindelsesgarantien, i et tilfælde som det i sagen omhandlede, hvor det fremgår af det forelagte spørgsmål og de faktiske omstændigheder, som fastslået af den nationale ret, at en parallelimportør har ompakket et farmaceutisk produkt alene ved at udskifte den ydre emballage og uden at berøre den indre indpakning, samtidig med at han har gjort det varemærke, producenten har anbragt på den indre indpakning, synligt gennem den nye ydre emballage.

11 Der er ikke under disse forhold nogen risiko for, at ompakningen udsætter produktet for manipulationer eller for en påvirkning, som berører dets originale tilstand, og forbrugeren eller den endelige bruger af produktet vil ikke kunne vildledes med hensyn til produktets oprindelse, navnlig når parallelimportøren, som det er tilfældet i den foreliggende sag, klart har angivet på den ydre emballage, at produktet er fremstillet af et datterselskab af varemærkeindehaveren, og er reemballeret af parallelimportøren.

12 Den omstændighed, at parallelimportøren i den ydre emballage har vedlagt en

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

oplysende skrivelse vedrørende medikamentet ... ændrer intet herved.«

47. Endnu en sag, der indirekte er relevant, er Centrafarm mod American Home Products Corporation [8], hvori Domstolens argumentation lå nær op ad argumentationen i sagen Hoffmann-La Roche mod Centrafarm. American Home Products Corporation solgte det samme lægemiddel under navnet »Serenid« i Det Forenede Kongerige og under navnet »Seresta« i Nederlandene. Centrafarm købte lægemidler, som American Home Products Corporation havde markedsført i Det Forenede Kongerige unde navnet »Serenid«, og anbragte mærket »Seresta« på dem, før det markedsførte dem i Nederlandene. Efter nederlandsk ret var dette en varemærkekrænkelse. Det kom til en retssag ved en nederlandsk ret, som anmodede om en præjudiciel afgørelse om, hvorvidt det under disse omstændigheder var foreneligt med traktatens bestemmelser om de frie varebevægelser at støtte ret på et varemærke. Domstolen udtalte:

»18 Det er ... begrundet i den i artikel 36, første punktum, forudsatte betydning, at der tilkendes indehaveren af et i en medlemsstat beskyttet varemærke ret til at modsætte sig, at en vare bringes i omsætning under dette varemærke af en tredjemand, selv om varen tidligere lovligt er blevet bragt i handelen i en anden medlemsstat under et andet varemærke, som indehaves i denne stat af den samme indehaver.

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

20 Det må i denne henseende bemærkes, at det kan være lovligt, at fabrikanten i forskellige medlemsstater benytter forskellige varemærker for samme produkt.

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

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

23 Det tilkommer den ret, der behandler hovedsagen, i det enkelte tilfælde at afgøre,

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

om det er bevist, at den praksis, som består i anvendelsen af forskellige varemærker for samme produkt, følges af indehaveren af de pågældende varemærker med det formål at opdele markederne.«

48. Jeg skal som afslutning på denne oversigt over retspraksis bemærke, at Domstolen har udtalt sig stærkere om varemærkernes rolle i en udviklet økonomi i sagen CNL-Sucal mod HAG GF (»HAG II«) [9]. Heri udtalte Domstolen:

»Hvad særligt angår retten til varemærker, bemærkes, at en sådan ret er afgørende inden for rammerne af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten. Under en sådan ordning må virksomhederne sættes i stand til på grundlag af kvaliteten af deres produkter eller tjenesteydelser at opbygge en fast kundekreds, hvilket kun er muligt, såfremt der findes særlige kendetegn, ved hjælp af hvilke disse produkter og tjenesteydelser kan identificeres. Betingelsen for, at et varemærke kan have denne funktion, er, at mærket for ethvert produkt, der er forsynet med det, udgør en garanti for, at produktet er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for produktets kvalitet.«

2) *Rådets direktiv 89/104*

49. Direktivet blev vedtaget under henvisning til traktatens artikel 100 A. Dets formål er at fjerne forskelligheder i medlemsstaternes varemærkelovgivninger, »som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet«, jf. første betragtning i præamblen. Anvendelsen af tillægsordet »første« i direktivets titel viser, at den tilnærmelse af de nationale lovgivninger, der er opnået ved direktivet, ikke skal betragtes som fuldstændig. Dette bekræftes af tredje betragtning i præamblen, hvori det anføres, at »det ... for tiden ikke [forekommer] nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, men det er tilstrækkeligt at begrænse tilnærmelsen til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion«.

50. Direktivets artikel 5 definerer de rettigheder, som et varemærke giver. Den indeholder, for så vidt som det har interesse for sagen her, følgende bestemmelser:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er

9 — Dom af 17.10.1990, sag 10/89, Sml. I, s. 3711, præmis 13.

af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

2. ...

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

...«

Artikel 6, stk. 1, bestemmer:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af

a) ...

b) ...

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele,

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.«

51. Konsumption af rettigheder behandles i artikel 7, hvis ordlyd jeg allerede har citeret i punkt 13 i dette forslag til afgørelse.

52. Artikel 16 lyder:

»1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den

28. december 1991. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Rådet kan med kvalificeret flertal og efter forslag fra Kommissionen forlænge den i stk. 1 nævnte frist til senest den 31. december 1992.

...«

53. Ved beslutning 92/10/EØF [10] gjorde Rådet brug af den beføjelse, som er tillagt det ved artikel 16, stk. 2, og udsatte fristen for gennemførelse af direktivet til den 31. december 1992.

3) *Forholdet mellem traktatens bestemmelser og direktivet*

54. Forholdet mellem traktatens artikel 30 og 36 og bestemmelserne i direktivet er blevet drøftet indgående i nogle af indlæggene for Domstolen. Drøftelsen har samlet sig om spørgsmålet, om bestemmelserne i direktivet har erstattet eller blot suppleret traktatens bestemmelser. Min opfattelse er, at når fællesskabslovgiver en gang har vedtaget særlige bestemmelser vedrørende retsvirkningerne af et varemærke og især vedrørende spørgsmålet om konsumption, er det logisk at søge løsningen i det, der står i den relevante lovgivning. Dette betyder dog ikke, at traktatens artikel 30 og 36 helt kan lades ude af betragtning. Tværtimod skal direktivet fortolkes i lyset af traktatbestemmelserne. Såfremt der måtte være nogen modstrid mellem dem og direktivet, måtte denne modstrid løses ved at give forrang til traktatbestemmelserne, som er en højerestående retskilde. Det er klart, at et direktiv, der er vedtaget med hjemmel i traktatens artikel 100 A med henblik på tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning, ikke kunne fravige de grundlæggende principper i traktaten om de frie varebevægelser. Det er sikkert, at et direktiv ikke kunne lovliggøre hindringer for handelen mellem medlemsstater, som ellers ville være i strid med traktatens artikel 30 og 36. Heldigvis er der, således som jeg skal prøve at påvise, efter min opfattelse ingen modstrid mellem traktatens og direktivets bestemmelser.

55. Det er på dette sted nødvendigt at behandle to yderligere spørgsmål, nemlig om direktivets direkte virkning og dets anvendelse i tid.

10 — EFT 1992 L 6, s. 35.

56. Vedrørende det første spørgsmål er det nu fastslået, at et direktiv ikke kan have, hvad der betegnes som horisontal, direkte virkning; det kan med andre ord kun påberåbes i sager, der er anlagt mod staten eller en offentlig myndighed [11]. Det påhviler imidlertid de nationale retsinstanser at fortolke national lovgivning i lyset af et direktiv, således at det i videst muligt omfang sikres, at det i direktivet foreskrevne resultat nås [12]. Forpligtelsen hertil gælder ikke alene med hensyn til national lovgivning, der særligt er indført med henblik på at gennemføre et direktiv, men også for andre nationale retsforskrifter, herunder forskrifter, der er vedtaget før direktivet.

57. Med hensyn til direktivets anvendelse i tid er det ikke omtvistet, at direktivet er relevant i de sager, der er forelagt af de danske retter. Danmark vedtog lovgivningen til gennemførelse af direktivet før udløbet — den 31. december 1992 — af den fastsatte frist for gennemførelse af direktivet. Denne lovgivning skal naturligvis fortolkes i lyset af direktivet, også for så vidt angår perioden mellem vedtagelsen af det og udløbet af fristen for gennemførelse af direktivet [13].

58. I Tyskland blev direktivet ikke gennemført inden for den fastsatte frist, og ifølge Boehringer's skriftlige indlæg var det stadig ikke blevet gennemført, da dette indlæg blev indgivet i juni 1994. Kommissionen har gjort gældende, at direktivet ikke kan være relevant i de tyske sager, fordi de indførsler, der gav anledning til retssagerne, fandt sted før den 31. december 1992. For så vidt som der kræves erstatning for påståede varemærkekrænkelser, der fandt sted før det nævnte tidspunkt, er Kommissionens anbringende utvivlsomt rigtigt, såfremt det lægges til grund — hvilket jeg er enig i — at de nationale domstole før udløbet af fristen for gennemførelsen af et direktiv kun er forpligtet til at fortolke national ret i lyset af direktivet for så vidt angår lovgivning, der særligt er vedtaget med henblik på at gennemføre direktivet. Det må imidlertid huskes, at i alle de foreliggende sager har varemærkeindehaverne begæret nedlagt forbud såvel som påstået erstatning. Mens erstatning er et retsmiddel, der angår retsstridige forhold i fortiden, er et forbud et retsmiddel, som skal forhindre, at et retsbrud finder sted eller gentager sig i fremtiden. Ethvert forbud, der nedlægges af de nationale retsinstanser, efter at der er truffet en præjudiciel afgørelse i de foreliggende sager, vil nødvendigvis berøre tiden efter den 31. december 1992. Efter dette tidspunkt gælder de nationale domstoles forpligtelse til at fortolke national ret i lyset af direktivet ikke kun for den særlige

11 — Dom af 26.2.1986, sag 152/84, Marshall, Sml. s. 723, præmis 46, af 14.7.1994, sag C-91/92, Faccini Dori, Sml. I, s. 3325, og af 3.3.1994, sag C-316/93, Vaneetveld, Sml. I, s. 763.

12 — Dom af 10.4.1984, sag 14/83, Von Colson og Kamann, Sml. s. 1891, præmis 26, og af 13.11.1990, sag C-106/89, Marleasing, Sml. I, s. 4135, præmis 8.

13 — Se Prechal: *Directives in European Community law: a study of directives and their enforcement in national courts*, Oxford, 1995, s. 207; se også mit forslag til afgørelse i sag C-156/91, Hansa Fleisch Ernst Mundt, dom af 10.11.1992, Sml. I, s. 5567, punkt 23.

gennemførelseslovgivning, men for *alle* bestemmelser i national ret. Når de tyske retter tager stilling til, om der skal nedlægges forbud som begæret af varemærkeindehaverne, bør de derfor bestræbe sig på at fortolke de relevante bestemmelser i tysk ret således, at det sikres, at det i direktivet foreskrevne resultat nås.

III — Konsumption af rettigheder i relation til ompakkede varer

59. Jeg skal først undersøge, hvad der gælder efter traktatens artikel 30 og 36, og derefter tage stilling til, hvorvidt der er sket ændringer ved direktivet.

1) *Ompakning i relation til traktatens bestemmelser*

a) Grundlaget for konsumption: markedsføring inden for Fællesskabet med varemærkeindehaverens samtykke

60. Grundlaget for konsumptionsprincippet er den betragtning, at det ville hindre handelen urimeligt, dersom indehaverne af intellektuelle ejendomsrettigheder kunne bruge disse rettigheder til at kontrollere den videre afsætning af varer, når de frivilligt har overført ejendomsretten til varerne til andre personer. Den eneret, der knytter sig til et varemærke, patent, ret til et design, ophavsret osv., gælder kun for det første salg; rettighedens ejer må opnå sin fortjeneste i forbindelse med dette salg og give afkald på retten til at forhindre senere ejere af varerne i at videresælge dem eller foretage sig andre ting med dem efter deres egen bestemmelse.

61. Konsumptionsprincippet — eller noget tilsvarende — findes i de fleste retssystemer og finder typisk kun anvendelse på varer, der sælges inden for det nationale område. I overensstemmelse med enhedsmarkedet, som er det grundlæggende princip for traktaten, har Domstolen fast anvendt et konsumptionsprincip, der gælder for hele Fællesskabet. Ethvert salg, der inden for Fællesskabets område sker med samtykke fra indehaveren af en intellektuel ejendomsret, bringer denne ret til ophør. Begrundelsen for denne praksis er, at såfremt rettighedsindehaveren kunne forhindre import og salg af produkter, der i en anden medlemsstat er bragt på markedet af ham eller med hans samtykke, ville han være i stand til at opdele de nationale markeder og dermed begrænse handelen mellem medlemsstater, selv om en sådan begrænsning ikke er nødvendig for at beskytte rettens kerne [14]. Det afgørende i forbindelse med anvendelsen af konsumptionsprincippet er ifølge Domstolens praksis ikke, om rettighedens ejer opnår en rimelig belønning ved salget, men om han samtykker i det [15].

14 — Dom af 14.7.1981, sag 187/80, Merck, Sml. s. 2063, præmis 10 og 11, og af 9.7.1985, sag 19/84, Pharmon, Sml. s. 2281, præmis 25 og 30.

15 — Se f.eks. dom af 31.10.1974, sag 15/74, Sterling Drug, Sml. s. 1147, præmis 12.

62. I alle de foreliggende sager hører varemærkeindehaveren, der modsætter sig parallelimport, til den samme selskabskoncern som den virksomhed, der har fremstillet de indførte varer og bragt dem på markedet i en anden medlemsstat. Varemærkeindehaverne anses følgelig for at have samtykket i salget af de pågældende varer, idet varerne er omfattet af sætningen »Produkterne kan være bragt i omsætning af samme virksomhed, en licenshaver, et moderselskab, et datterselskab under samme koncern eller en eneretsindehaver«, som Domstolen anvendte i sagen IHT Internationale Heiztechnik mod Ideal Standard [16] for at definere de situationer, hvor konsumptionsprincippet finder anvendelse. Det er nødvendigt at undersøge, om der er en begrundelse for ikke at anvende dette princip i de foreliggende sager.

b) De to typer ompakning: Er de reelt forskellige?

63. De tidligere afgørelser vedrørte to situationer, som jeg for nemheds skyld vil betegne »situation A og situation B«. I situation A tager parallelimportøren varerne ud af deres originale ydre emballage og anbringer uden at ændre den indre emballage varerne i en ny ydre emballage, på hvilken han anbringer varemærket. I situation B udskifter parallelimportøren ligeledes den ydre emballage, men i stedet for at anbringe varemærket på den nye ydre emballage udformer han denne emballage således, at varemærket, som er anbragt på den indre emballage af mærkets indehaver, stadig kan ses.

64. Situation A blev behandlet af Domstolen i Hoffmann-La Roche-sagen [17]. Situation B forelå i Pfizer-sagen [18]. I den første sag fastslog Domstolen det grundlæggende princip, at indehaveren af et varemærke ifølge artikel 36, første punktum, har ret til at modsætte sig, at en importør af en mærkevare efter en ompakning af varen og uden indehaverens tilladelse anbringer mærket på den nye emballage (præmis 8). Grundlaget for dette princip var, at den oprindelsesgaranti, som varemærket giver, betyder, at forbrugeren kan være sikker på, at en mærkevare ikke har været genstand for et indgreb, som er foretaget af en tredjemand uden varemærkeindehaverens tilladelse, og hvorved varens originale tilstand er berørt (præmis 7). Domstolen fastslog derefter, at dette grundlæggende princip ikke finder anvendelse, såfremt der foreligger en skjult begrænsning i artikel 36, andet punktums forstand; en sådan begrænsning kan foreligge, såfremt indehaveren af varemærket i forskellige medlemsstater bringer samme vare på markedet i forskellige emballager og gør varemærket gældende for at forhindre en ompakning, selv om denne foretages under sådanne betingelser, at den ikke anfægter mærkevarens oprindelsesægthed og originale tilstand (præmis 9).

16 — Nævnt i note 5.

17 — Nævnt i note 6.

18 — Nævnt i note 7.

65. I Pfizer-sagen fandt Domstolen, at den ompakning, der var foretaget i situation B, ikke kunne forvanske varemærkets funktion som en oprindelsesgaranti, da den ikke kunne gøre indgreb i varernes tilstand og ikke kunne vildlede forbrugeren med hensyn til varernes oprindelse; følgelig var der intet grundlag for at tillade indehaveren af varemærket at modsætte sig parallelimport. Domstolen kom tilsyneladende til dette resultat på grundlag af artikel 36, første punktum, uden at finde det nødvendigt at undersøge spørgsmålet om en skjult begrænsning i andet punktums forstand.

66. Efter min opfattelse ville det ikke være rigtigt at foretage en skarp sondring mellem situation A og situation B; jeg mener heller ikke, retspraksis nødvendigvis skal fortolkes således, at den har fastlagt en skarp sondring. Der ses ikke at være megen reel forskel på de to situationer. Dette fremgår måske klarere, hvis man ser på et mere dagligdags eksempel, som ligger fjernt fra det temmelig specielle marked for lægemidler. Lad os f.eks. antage, at selskab X køber et stort parti af en velkendt kulsyreholdig drik, der er blevet anbragt i papkasser, som hver indeholder 100 dåser forsynet med varemærket »Coca Cola«, af Coca Cola Company og bragt på markedet i medlemsstat A; selskab X fjerner yderemballagen og anbringer 12 dåser med drikken i en papkasse og skriver uden på kassen »12 dåser Coca Cola, fremstillet af Coca Cola Company, Atlanta, USA, og ompakket af selskab X«. Hvis selskab X derefter indfører produktet i medlemsstat B, ville der da være noget grundlag for at tillade indehaveren af varemærket »Coca Cola« at forhindre denne parallelimport? Ville dette være mere begrundet, end hvis selskab X anbragte 12 dåser med Coca Cola i en papkasse med ruder af cellofanpapir, hvorigennem varemærket på dåserne kunne ses?

67. Efter min mening er det vanskeligt at se, hvorledes det kan være berettiget at modsætte sig parallelimport i det ene tilfælde, men ikke i det andet. I intet af tilfældene tilegner selskab X sig en goodwill, der tilhører Coca Cola Company, eller udgiver sine egne varer for at være en andens varer. I intet af tilfældene gør ompakningen indgreb i varemærkets egnethed til at fungere som en oprindelsesgaranti. I begge tilfælde er det lige klart, at ompakningen ikke kan skade varernes kvalitet.

68. Det ville selvfølgelig være en anden sag, hvis selskab X købte Coca Cola i 100 l-tønder og derefter hældte drikken om på dåser, på hvilke det anbragte varemærket. I dette tilfælde ville det ikke være muligt at sikre, at ompakningen ikke var til skade for produktets kvalitet. Drikken kan være blevet forurenet eller forfalsket, og varemærkets funktion som oprindelsesgaranti ville klart blive svækket. Det følger af det anførte, at det afgørende spørgsmål, når der skal tages stilling til, hvorvidt varemærkeindehaveren med føje kan modsætte sig parallelimport af ompakkede varer, ikke er, om parallelimportøren anbringer varemærket på varerne eller simpelthen sørger for, at det originale mærke stadig er synligt, men om han træffer sådanne foranstaltninger vedrørende varerne, at det ikke længere er muligt at være sikker

på, at der ikke er gjort indgreb i deres originale tilstand.

69. Dette bekræftes faktisk ved en nærmere undersøgelse af Domstolens argumentation i Hoffmann-La Roche-sagen. I den del af dommen, der fastslog det grundlæggende princip, at varemærkeindehaveren kan modsætte sig, at der sælges ompakkede varer, som varemærket er anbragt på uden indehaverens samtykke, behandlede Domstolen ompakningsspørgsmålet helt generelt. Dommens præmis 7 og 8 henviser ikke til de konkrete omstændigheder i sagen, og det princip, som fastslås dér, skal klart omfatte en situation af den type, hvor ompakningen foretages på en sådan måde, at varernes originale tilstand kan være berørt (f.eks. den situation, som jeg har beskrevet i det foranstående punkt).

70. Det var først i den følgende del af dommen (præmis 9 og 10), at Domstolen behandlede den særlige situation, der forelå i Hoffmann-La Roche-sagen, nemlig hvor indehaveren af varemærket benytter forskellige emballager i forskellige medlemsstater, og varerne er emballeret i to lag, og kun det ydre lag udskiftes. Det følger af denne del af dommen, sammenholdt med dommen i Pfizer-sagen, at varemærket ikke må benyttes til at forhindre salg af ompakkede varer, såfremt anvendelsen af forskellige emballager i forskellige medlemsstater har ført til en opdeling af markedet, og såfremt det er bevist, at ompakningen ikke kan berøre varernes oprindelige tilstand. Dette er efter min opfattelse en rigtig fortolkning af artikel 36, og jeg skal i det følgende afsnit forklare hvorfor.

c) Den rigtige begrundelse for at begrænse anvendelsen af konsumptionsprincippet i forbindelse med ompakkede varer

71. Hvad er den nøjagtige betydning af artikel 36, når den tillader handelsrestriktioner, »som er begrundet i hensynet til ... beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret«, forudsat at de hverken udgør et middel til »vilkårlig forskelsbehandling« eller en »skjult begrænsning« af samhandelen mellem medlemsstaterne? For at kunne besvare dette spørgsmål for så vidt angår restriktioner, der støttes på varemærkerettigheder, er det nødvendigt at se på det grundlæggende spørgsmål om, hvorfor der overhovedet findes en beskyttelse af varemærker.

72. Alle udviklede retssystemer tilkender de erhvervsdrivende retten til at bruge visse tegn og symboler med adskillelsesvirkning for deres varer. Dette gør de a) for at sætte de erhvervsdrivende i stand til at beskytte deres varers omdømme og forhindre, at deres goodwill stjæles af skruppelløse konkurrenter, som ellers kunne blive fristet til at udgive deres egne varer for at være varer, der stammer fra en anden erhvervsdrivende med et fastslået omdømme, og b) for at sætte forbrugerne i stand til at foretage velinformerede valg, når de køber, på grundlag af den formodning, at varer, der sælges under

samme navn, stammer fra den samme kilde og under normale omstændigheder vil være af ensartet kvalitet. Således har reglerne om varemærker ikke alene til formål at beskytte varemærkeindehaverens interesser, men også forbrugerens. For så vidt som varemærket beskytter dets indehavers interesser ved at sætte ham i stand til at forhindre konkurrenter i en illoyal udnyttelse af hans erhvervsmæssige omdømme, siges de enerettigheder, der tillægges indehaveren, i den sprogbrug, der anvendes i Domstolens retspraksis, at udgøre varemærkets særlige genstand. I det omfang varemærket beskytter forbrugernes interesser, idet det virker som en garanti for, at alle varer, der er forsynet med mærket, er af samme erhvervsmæssige oprindelse, betegnes dette i Domstolens terminologi som varemærkets hovedfunktion. Disse to dele af varemærkebeskyttelsen er naturligvis to sider af samme sag.

73. Det er så afgjort ikke formålet med varemærker at sætte de erhvervsdrivende i stand til at opdele fællesmarkedet, opretholde prisforskelle mellem forskellige medlemsstater og oprette eller forstærke kunstige handelshindringer mellem medlemsstaterne. Såfremt prisforskellene skyldes forhold, som fabrikanten ikke har nogen indflydelse på, såsom priskontrollovgivning eller bestemmelser om godtgørelse af udgifter i anledning af sygdom, er det forståeligt, at producenten vil føle sig forurettet, såfremt varemærker, som han har bragt på markedet i én medlemsstat til en kontrolleret pris, finder vej til markedet i en anden medlemsstat, hvor der teoretisk set er et frit marked, men hvor producentens frihed vil være begrænset, fordi han udsættes for konkurrence som følge af parallelimport af hans egne varer.

74. I en vis forstand er nettovirkningen af de frie varebevægelser i denne situation, at ét lands prislovgivning eksporteres til resten af fællesmarkedet. Selv om producenterne måske anser dette for urimeligt, kan det ikke begrunde, at varemærker anvendes til at udelukke parallelimport af varer, som varemærkets indehaver har bragt på markedet i henhold til en ordning med priskontrollovgivning. Det er klart ikke varemærkernes funktion at afhjælpe de forvridninger, der skyldes forskellige prislovgivninger.

75. Efter fast praksis bliver konsumptionsprincippet ikke uanvendeligt, blot fordi de pågældende varer blev bragt i omsætning i en medlemsstat, hvor der gælder en priskontrolordning. I sagen Centrafarm mod Winthrop [19] fastslog Domstolen, at et varemærke ikke kan anvendes til at hindre parallelimport af varer, som varemærkeindehaveren har bragt i omsætning under dette varemærke i en anden medlemsstat, hvor der gjaldt en priskontrolordning. I Sterling Drug-sagen [20] fastslog Domstolen, at indehaveren af parallelle patenter i Nederlandene og Det Forenede Kongerige ikke under henvisning til det nederlandske patent kunne modsætte sig, at der i Nederlandene blev indført lægemidler, som selskabet havde bragt i omsætning i Det Forenede Kongerige, hvor der gjaldt en priskontrollovgivning.

19 — Dom af 31.10.1974, sag 16/74, Sml. s. 1183.
20 — Nævnt i note 15.

76. For så vidt angår patenter kan det kritiseres, at konsumptionsprincippet finder anvendelse i denne situation, idet selve formålet med et patent (eller dets særlige genstand) er at sætte patenthaveren i stand til at opnå en rimelig belønning for hans bidrag til videnskabens fremskridt, og idet han måske ikke vil være i stand til at opnå en rimelig belønning, hvis han ikke har ret til at fastsætte sine egne salgspriser. Denne kritik kan imidlertid ikke gælde med hensyn til varemærker, hvis formål er et helt andet. Ingen af de interesser, der beskyttes ved hjælp af et varemærke (altså varemærkets særlige genstand og hovedfunktion, således som de er defineret i punkt 72 ovenfor), berøres af forskrifter, der begrænser varemærkeindehaverens frihed til at fastsætte sine egne salgspriser. Varemærkets egnethed til at fungere som en oprindelsesgaranti bliver ikke mindre, blot fordi konsumptionsprincippet anvendes på varer, der er bragt i omsætning til en lovreguleret pris.

77. For at afgøre, hvilke handelsrestriktioner der er tilladt efter artikel 36 af hensyn til beskyttelsen af varemærker, må man hele tiden være opmærksom på de hensyn, der er defineret ovenfor i punkt 72. Det er nødvendigt at afveje disse hensyn over for det grundlæggende hensyn i artikel 30, som er at sikre, at varer kan bevæge sig frit inden for Fællesskabet, og at handelen mellem medlemsstaterne ikke hindres mere end nødvendigt. Det er dette, Domstolen mener, når den understreger, som den har gjort ved talrige lejligheder, at artikel 36 som en undtagelse til et grundlæggende princip skal fortolkes snævert og kun kan påberåbes til støtte for restriktioner, der er nødvendige for at beskytte den særlige genstand for en industriel ejendomsret.

78. Når det skal fastslås, hvorvidt varemærkeindehaveren kan modsætte sig parallelimport af ompakkede varer, er det derfor nødvendigt at stille følgende spørgsmål. Er varernes tilstand blevet ændret i en sådan grad, at de ikke længere med rette kan beskrives som varemærkeindehaverens varer, således at parallelimportøren illoyalt ville udnytte varemærkets omdømme? Er varernes tilstand blevet ændret på en sådan måde, at fortsat markedsføring af varerne retsstridigt vil kunne skade varemærkets omdømme? Bliver forbrugerne vildledt i den forstand, at de må antage, at varerne er blevet fremstillet under varemærkeindehaverens kontrol og følgelig har den kvalitet, der almindeligvis forbindes med varemærket, mens der faktisk som følge af ompakningen er gjort indgreb i varerne på en sådan måde, at deres oprindelige kvalitet kan være blevet forringet? Med andre ord, gøres der indgreb i varemærkets funktion som en oprindelsesgaranti?

79. Hvis blot et enkelt af disse spørgsmål besvares bekræftende, vil varemærkeindehaveren have ret til at modsætte sig parallelimport af ompakkede varer. Hvis alle disse spørgsmål derimod besvares benægtende, er det vanskeligt at se, hvilken begrundelse der kan være for at tillade, at de frie varebevægelser hindres i varemærkebeskyttelsens navn. Nogle af de yderligere forhold, som varemærkeindehaverne har henvist til i de foreliggende sager, er med sikkerhed uden betydning. Den omstændighed, at varemærkeindehaverne har anvendt store pengebeløb til at fremme afsætningen af deres varer i Danmark og Tyskland, kan ikke give dem ret til at prøve at afskære konkurrencen fra varer, som de selv har bragt på markedet i andre medlemsstater. Det har lige så lidt betydning — af de ovenfor anførte grunde

— at de har været nødt til at sælge deres varer til lavere priser i andre medlemsstater som følge af en priskontrollovgivning eller bestemmelser om godtgørelse af udgifter ved sygdom.

d) Begrebet skjult begrænsning

80. Varemærkeindehaverne i de foreliggende sager har under henvisning til Domstolens domme i Hoffmann-La Roche mod Centrafarm og Centrafarm mod American Home Products Corporation [21], gjort gældende, at der skal være opfyldt yderligere en betingelse, før de mister retten til at modsætte sig parallelimport af ompakkede varer, som varemærket er blevet anbragt på uden deres tilladelse. De har anført, at det skal være bevist, at de med brugen af forskellige emballager i forskellige medlemsstater bevidst har forsøgt at opdele markedet kunstigt og derved skabe en skjult begrænsning for handelen mellem medlemsstater.

81. Jeg er uenig i den opfattelse. Såfremt ompakningen foretages således, at den ikke griber ind i varemærkets funktion som oprindelsesgaranti og ikke skader varemærkets omdømme, ses der ikke at være nogen rimelig begrundelse for at hævde, at parallelimportøren kun bør have ret til at sælge de ompakkede varer, hvis han kan påvise, at varemærkeindehaveren bevidst har anvendt forskellige emballager med henblik på kunstigt at opdele markedet.

82. Dette betyder ikke, at spørgsmålet om en skjult begrænsning er irrelevant, og endnu mindre, at jeg lader som om, at det andet punktum i artikel 36 ikke eksisterer. De to punktummer i artikel 36 bør efter min mening forstås som en helhed. Det er forkert at fortolke det andet punktum som en undtagelse til en hovedregel, der er fastsat i det første punktum (eller, således som Boehringer Ingelheim og Farmitalia hævder, som en undtagelse til undtagelsen, idet det antages, at artikel 30 fastslår hovedreglen, og at det første punktum i artikel 36 indeholder en undtagelse til denne regel). Enten er en foranstaltning retmæssig på grundlag af de i artikel 36 nævnte hensyn, eller den er ikke retmæssig. Et af de forhold, der skal tages i betragtning ved bedømmelsen af spørgsmålet om retmæssigheden, er, om foranstaltningen fører til en skjult begrænsning, med andre ord om foranstaltningen, selv om den udgives for at skulle værne den industrielle ejendomsret, i virkeligheden er truffet for at opnå et andet formål, der er uden forbindelse med varemærkebeskyttelsen. Såfremt en varemærkeindehaver bruger varemærket til at forhindre parallelimport af hans egne varer, hvor salget af disse varer ikke skader de hensyn, der beskyttes af varemærkets særlige genstand, og ikke gør indgreb i varemærkets hovedfunktion ved at forhindre det i at virke som en oprindelsesgaranti, vil formodningen uundgåeligt være for, at varemærket benyttes i et andet øjemed, f.eks. til at gennemføre eller forstærke en opdeling af fællesmarkedet og til at gøre det muligt for varemærkeindehaveren at opretholde prisforskelle i de forskellige medlemsstater. Den

21 — Nævnt i note 8.

omstændighed, at en sådan opdeling sker som et resultat af forskrifter vedrørende størrelsen af lægemiddelpakninger, har efter min mening ingen betydning. Hvis en varemærkeindehaver udnytter en situation, der er skabt som resultat af omstændigheder, som han ikke har indflydelse på, og gør sit varemærke gældende for at forhindre parallelimport, selv om det ikke er nødvendigt at forhindre en sådan import af hensyn til varemærkebeskyttelsen, må hans adfærd betragtes som et misbrug af varemærket og en skjult begrænsning af handelen.

83. Selv om Domstolen i Hoffmann-La Roche-sagen talte om en *kunstig* opdeling af markedet, udtalte den ikke, at der kun foreligger en skjult begrænsning af handelen, såfremt varemærkeindehaveren bevidst planlægger at opdele markedet ved sin brug af forskellige emballager. Domstolen bemærkede, at de foreligger en skjult begrænsning, hvis det godtgøres, at »indehaverens benyttelse af varemærketten, sammenholdt med det salgssystem, denne anvender, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne« [22]. Selv om denne formulering ikke er fri for uklarheder, synes den at hvile på et i det væsentlige objektivt kriterium. For så vidt der kræves et subjektivt element, er den blotte omstændighed, at der støttes ret på et varemærke for at forhindre en parallelimport, der ikke griber ind i varemærkets særlige genstand eller hovedfunktion, tilstrækkelig. Varemærkeindehavere tager fejl, hvis de tror, at det står dem frit for, ganske som det passer dem, at udnytte en opdeling af markedet, der er forårsaget af faktorer, som de ikke har indflydelse på. Det ville under alle omstændigheder være ulogisk og uigennemførligt i praksis at kræve bevis for et forsæt til at opdele markedet ved hjælp af anvendelsen af forskellige emballager. Et sådant forsæt kan være vanskeligt eller faktisk umuligt at bevise. En parallelimportør, der ønsker at ompakke nogle varer, har behov for at kunne fastslå med en rimelig grad af sikkerhed, hvorvidt han lovligt kan gøre dette. Lovligheden af hans adfærd bør ikke afhænge af en anden persons subjektive hensigter.

84. Det skal endelig bemærkes, at der er en klar kontrast mellem dommen i Hoffmann-La Roche-sagen og den dom, der blev afsagt adskillige måneder senere i American Home Products Corporation-sagen, for så vidt angår betydningen af et forsæt til at opdele markedet. I den sidstnævnte dom præciserede Domstolen således, at i tilfælde hvor varemærkeindehaveren bruger forskellige varemærker i forskellige medlemsstater for samme produkt, er en parallelimportør ikke berettiget til at udskifte et varemærke med et andet, medmindre der bevidst anvendes forskellige varemærker for at opdele markedet [23]. Efter min mening opstår der imidlertid nogle langt vanskeligere problemer, når parallelimportøren ændrer varemærket i modsætning til blot at ændre emballagen, og det er muligt, at man må komme til andre resultater.

22 — Præmis 10.

23 — Jf. præmis 21, 22 og 23.

e) De yderligere betingelser, som parallelimportøren skal opfylde

85. I Hoffmann-La Roche-sagen fastslog Domstolen, at en parallelimportør, som anbragte varemærket på ompakkede varer, forinden skulle give indehaveren af varemærket underretning om salget af det ompakkede produkt og på den nye emballage skulle angive, hvem der har foretaget ompakningen af varen. Det er blevet anført i sag C-232/94, at den ompakkede vare også skal forsynes med en angivelse af, at ompakningen har fundet sted uden samtykke fra indehaveren af varemærket. Det antydes i de forelagte spørgsmål i de forenede sager C-71/94, C-72/94 og C-73/94, at det forhold, at producentens navn ikke er angivet på den nye emballage, kan være grundlag for at tillade varemærkeindehaveren at modsætte sig parallelimport.

86. Den præcise begrundelse for et krav om, at varemærkeindehaveren skal underrettes på forhånd om ompakningen, fremgår ikke klart af dommen i Hoffmann-La Roche-sagen, og der kan tænkes omstændigheder, hvor en sådan underretning ville være overflødig. I almindelighed synes det dog ikke at være et urimeligt krav, i det mindste når der er tale om lægemidler. Det kan begrundes med, at det gør det lettere for varemærkeindehaveren at kontrollere ægtheden af ompakkede varer og således bekæmpe forfalskninger. Dersom mærkevarer forefandtes rundt om i Fællesskabet i usædvanlige emballager, kunne det være vanskeligt for varemærkeindehaveren at fastslå, om varerne var ægte. Denne opgave bliver noget lettere, hvis varemærkeindehaveren på forhånd er blevet gjort opmærksom på den nye emballage og har fået at vide, hvilken virksomhed der er ansvarlig for den. Ud fra offentlighedens synspunkt er farerne ved forfalskning særlig store i forbindelse med lægemidler.

87. Jeg vil faktisk gå en smule videre, end Domstolen gjorde i Hoffmann-la Roche-sagen, og mene, at en virksomhed, der ompakker lægemidler, der bærer et varemærke, ikke alene skal give forhåndsunderretning til varemærkeindehaveren, men også skal tilstille denne et eksemplar af den ompakkede vare, således at varemærkeindehaveren kan påpege eventuelle mangler og kræve, at de afhjælpes. Originalemballagen indeholder måske vigtige oplysninger (f.eks. at lægemidlerne er lysfølsomme, at de skal opbevares ved en bestemt temperatur og holdes væk fra børn, osv.). Varemærkeindehaveren må være berettiget til at gøre indsigelse mod salg af ompakkede varer, hvis disse oplysninger ikke gentages på den nye emballage. Nogle af disse oplysninger skal under alle omstændigheder anføres på lægemidlers ydre emballage ifølge artikel 2 i Rådets direktiv 92/27/EØF af 31. marts 1992 om etikettering af og indlægssedler til humanmedicinske lægemidler [24].

88. Kravet om, at den ompakkede vare skal være forsynet med en angivelse af den virksomhed, der er ansvarlig for ompakningen,

24 — EFT 1992 L 113, s. 8.

er klart velbegrundet. Uden en sådan angivelse ville der blive skabt det indtryk, at varemærkeindehaveren var ansvarlig for den nye emballage og for enhver mangel ved den. En parallelimportør, der foretager ompakning, skal oplyse, hvilken rolle han har spillet i forbindelse med ændringen af varens ydre fremtræden. På den anden side mener jeg ikke, at det er nødvendigt at oplyse, at ompakningen er blevet gennemført uden varemærkeindehaverens samtykke. En sådan oplysning — som uundgåeligt ville blive forstået som et tegn på, at den ompakkede vare ikke er fuldt lovlig — er ikke nødvendig af hensyn til at sikre, at varemærket fungerer som en oprindelsesgaranti. Jeg mener heller ikke, at det er nødvendigt at angive producentens navn på den nye emballage. Selv om parallelimportøren normalt vil ønske også at give denne oplysning, er det vanskeligt at se, hvorledes undladelsen heraf kan berøre varemærkets funktion eller være til skade for varemærkeindehaverens interesser, i det mindste når han er angivet som producent af varerne på den originale indre emballage.

f) En generel konklusion

89. På grundlag af det ovenfor anførte når jeg til følgende generelle konklusion:

Såfremt varer, der er forsynet med et varemærke, bringes på markedet i en medlemsstat med varemærkeindehaverens samtykke, og en anden person køber disse varer, anbringer dem i en ny ydre emballage, hvorpå han anbringer varemærket, eller igennem hvilken varemærket, der er anbragt på den indre emballage, fortsat er synligt, og sælger de ompakkede varer i en anden medlemsstat, kan varemærkeindehaveren ikke støtte ret på varemærket med henblik på at forhindre dette salg, medmindre ompakningen foretages på en sådan måde, at den kan berøre varernes originale tilstand eller på anden måde skade varemærkets omdømme. Den person, der ompakker varerne, skal principielt underrette varemærkeindehaveren og forsyne ham med et eksemplar af det ompakkede produkt. Han skal også angive på den ompakkede vare, at han er ansvarlig for ompakningen, hvorimod han ikke behøver at angive producenten af varerne eller at oplyse, at varemærkeindehaveren ikke har givet tilladelse til ompakningen.

2) *Ompakning i relation til direktivet*

90. Nøjagtigt de samme resultater ville man efter min mening komme til i medfør af direktivets artikel 7.

91. Artikel 7 blev klart udformet med forbillede i Domstolens afgørelser, der har fastslået konsumptionsprincippet. Dette fremgår af dens ordlyd og af overskriften, der står ovenover artiklens tekst, og som lyder: »Kon-

sumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«. Formålet med artikel 7 var at sikre, at princippet om konsumption på fællesskabsplan blev nedfældet i medlemsstaternes nationale lovgivning, som i nogle tilfælde alene anså intellektuelle ejendomsrettigheder for udtømt, såfremt salget finder sted inden for det nationale område.

92. Artikel 7, stk. 1, bestemmer således, at varemærkeindehaveren ikke har ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke. Disse ord giver stærkt genlyd af den formulering, der er anvendt i Domstolens domme, der har fastslået konsumptionsprincippet.

93. Direktivets artikel 7, stk. 2, anerkender ligesom Domstolens praksis, at konsumptionsprincippet ikke er ubetinget: Det finder ikke anvendelse, såfremt »skellig grund« berettiger indehaveren af varemærket til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, »især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført«. Endnu en gang giver direktivets ord genlyd i Domstolens praksis, især dommene i Hoffmann-La Roche-sagen og Pfizersagen. Det kan følgelig ikke hævdes, at den tidligere praksis er blevet overflødig. Tværtimod er artikel 7, stk. 2, så ubestemt, at det er nødvendigt at supplere den under hensyn til retspraksis. Den ubestemte henvisning til, at varernes tilstand ændres eller forringes, giver i sig selv ikke megen vejledning med hensyn til, hvad der kan være »skellig grund« til ikke at anvende konsumptionsprincippet. Betydningen af disse spørgsmål bliver først klar efter en undersøgelse af praksis.

94. Det ville imidlertid ikke være rigtigt at sige, at direktivet tilsigter at »kodificere« retspraksis. Artikel 7, stk. 2's knappe formulering viser tilstrækkeligt, at den ikke forfølger et sådant formål. Dette er der gode grunde til. Det er tvivlsomt, i hvilket omfang Rådet i medfør af traktatens artikel 100 A har kompetence til at kodificere retspraksis vedrørende traktatens artikel 36. I øvrigt indså Rådet utvivlsomt, at nogle principper, der var fastslået i en håndfuld sager, endnu ikke var modne til at blive fastlagt i noget, der lignede en kodificeret lovgivning, men i stedet for skulle have mulighed for at udvikle sig i lyset af de faktiske omstændigheder af enhver art, der, som tilfældet vil, bliver genstand for en retssag. Brugen af ordet »især« i artikel 7, stk. 2, bekræfter, at denne bestemmelse ikke er udtømmende, og viser, at Rådet ikke havde til hensigt at begrænse Domstolens kompetence til at definere — og omdefinere — de situationer, hvor varemærkeindehaveren med føje kan modsætte sig fortsat markedsføring af mærkevarer efter den første markedsføring.

95. Ligesom traktatens artikel 36 søger direktivets artikel 7 at finde en balance mellem de frie varebevægelser inden for fællesmarkedet og beskyttelsen af varemærkerettighederne. Den rette balance kan findes ved kun at tillade begrænsninger i de frie bevægelser, hvis de er nødvendige for at beskytte varemærkets særlige genstand og hovedfunktion. Drøftelsen i punkt 71-89 ovenfor er derfor lige så relevant for fortolkningen af direktivet. Den væsentligste virkning af

direktivets artikel 7 er simpelt hen, at en løsning kan findes i de nationale gennemførelsesbestemmelser, så snart direktivet er korrekt gennemført. Mens der tidligere kan have været en modstrid mellem national ret og traktaten (en modstrid, der måtte være løst ved, at de uoverensstemmende bestemmelser i national ret ikke blev anvendt), skal national ret nu være i overensstemmelse med traktaten: Princippet om konsumption af varemærkerettigheder på fællesskabsplan, med forbehold for undtagelsen vedrørende »skellig grund«, skal, efter at direktivet er korrekt gennemført, nu være indbygget i medlemsstaternes nationale lovgivning. Dette er efter min mening alt, hvad man tilsigtede at opnå med direktivets artikel 7.

96. Den tyske regering og varemærkeindehaverne i de forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93 har faktisk gjort gældende, at artikel 7 har givet varemærkeindehaverne videre rettigheder og har indsnævret de situationer, hvorunder konsumptionsprincippet finder anvendelse i relation til ompakkede varer. De hævder, at artikel 7, stk. 1, kun finder anvendelse på varer, der sælges i deres originale tilstand, dvs. i deres originale emballage. Heraf følger, varemærkeindehaveren kan modsætte sig markedsføring af ompakkede varer, som varemærket er anbragt på uden hans samtykke, selv om varernes tilstand ikke kan blive berørt af ompakningen.

97. Jeg er ikke enig i dette anbringende. For det første kan det vanskeligt forenes med ordlyden af artikel 7, stk. 2, hvorefter artikel 7, stk. 1, kun er uanvendelig, såfremt skellig grund berettiger varemærkeindehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne. Der er utvivlsomt situationer (f.eks. dem, der er beskrevet i punkt 66 ovenfor), hvor det på ingen måde er indlysende, at varemærkeindehaveren har nogen skellig grund til at modsætte sig brugen af varemærket på ompakkede varer. Det ville være en urimelig opfattelse, at en person, der blot udskifter varernes ydre emballage, *aldrig* er berettiget til at kendetegne varerne ved at anbringe varemærket på den nye emballage.

98. For det andet tager det ovennævnte anbringende ikke hensyn til, at artikel 7 blev udformet med Domstolens praksis som forbillede. Det fremgår klart af Hoffmann-La Roche-sagen, at det ikke var Domstolens opfattelse, at konsumptionsprincippet ikke kan finde anvendelse på ompakkede varer, hvorpå varemærket anbringes af en tredjemand. Såfremt den lovgivende myndighed havde ønsket at ændre retsstillingen radikalt, ville den sikkert have gjort dette med klare ord i stedet for ved en genklang af Domstolens formulering.

99. For det tredje bemærkes, at hvis det ovennævnte anbringende blev tiltrådt, ville dette betyde, at direktivet faktisk havde ført til et tilbageskridt med hensyn til markedsintegrationen og afskaffelsen af handelshindringer mellem medlemsstaterne. Det ville betyde, at hindringerne for parallelimport er større i dag, end de var før vedtagelsen af direktivet. Der må givet være en formodning for, at formålet med harmoniseringen af medlemsstaternes lovgivninger i medfør af

traktatens artikel 100 og 100 A er at afskaffe hindringerne for handelen inden for Fællesskabet, ikke at forstærke dem.

3) *Bevisbyrden*

100. Det Forenede Kongerige har anført, at direktivets artikel 7 har én yderligere virkning, nemlig at omlægge bevisbyrden: Mens den virksomhed, der anbragte varemærket på ompakkede varer, tidligere havde bevisbyrden for, at ompakningen ikke kunne skade varernes originale tilstand, har varemærkeindehaveren nu bevisbyrden for, at der foreligger skellig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af de ompakkede varer.

101. Jeg er ikke overbevist af dette anbringende. Jeg kan ikke få øje på nogen henvisning — hverken udtrykkelig eller indirekte — til bevisbyrden i artikel 7. Artikel 7 er tavs om dette spørgsmål. Domstolen behandlede heller ikke bevisbyrdespørgsmålet udtrykkeligt i Hoffmann-La Roche-sagen og Pfizersagen. Ganske vist kan nogle af formuleringerne i Hoffmann-La Roche-sagen give indtryk af, at det er dette spørgsmål, der behandles. Det siges tilsyneladende i dommen, at indehaveren af varemærket principielt kan modsætte sig, at varemærket anvendes for ompakkede varer, og at han kun mister denne ret under særlige omstændigheder, nemlig såfremt *det godtgøres, at* benyttelsen af varemærket bidrager til en kunstig opdeling af markederne, og *det påvises*, at ompakningen ikke kan berøre varens oprindelige tilstand [jf. punkt b) i dommens konklusion].

102. Jeg tror imidlertid ikke, at det med dette ordvalg var hensigten at gribe ind i de tekniske bestemmelser om bevisbyrden eller at fastslå, at der er en formodning for, at varemærkeindehaverens benyttelse af varemærket til at forhindre salg af ompakkede varer er lovlig, indtil det modsatte bevises. Bevisspørgsmålet er et processuelt spørgsmål og reguleres således i overensstemmelse med princippet om processuel autonomi i national ret [25]. Det fremgår af Domstolens faste praksis, at såfremt der ikke findes særlige fællesskabsretlige bestemmelser, tilkommer det det nationale retssystem i den enkelte medlemsstat at fastsætte de nærmere bestemmelser vedrørende gennemførelsen af direkte anvendelig fællesskabsret i medlemsstaterne, forudsat at to betingelser er opfyldt, nemlig at de procedurebestemmelser, der finder anvendelse på krav i henhold til fællesskabsretten, ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for tilsvarende nationale søgsmål, og ikke må udformes således, at de i praksis gør det umuligt eller urimeligt

25 — Dom af 21.9.1983, forenede sager 205/82-215/82, Deutsche Milchkontor, Sml. s. 2633, præmis 36 og 39. Vedrørende princippet om processuel autonomi i almindelighed henvises til Bridge: »*Procedural aspects of the enforcement of Community Law through the legal systems of the Member States*« (1984) 9 EL Rev. 28, og Mertens de Wilmars: »*L'efficacité des différentes techniques nationales de protection juridique contre les violations du droit communautaire par les autorités nationales et les particuliers*«, (1981) 17 CDE 379.

vanskeligt at gennemføre rettigheder, som følger af fællesskabsretten [26]. Det er alene i undtagelsestilfælde, at fællesskabsretten griber ind i den nationale domstols kompetence til at anvende sine egne bestemmelser vedrørende spørgsmål som f.eks. bevis eller bevisbyrden [27]. Nogle gange fastslår fællesskabslovgivningen udtrykkeligt, hvem der har bevisbyrden, eller foreskriver hvilken slags bevis der kræves, f.eks. inden for toldbestemmelserne [28]. I nogle tilfælde har Domstolen udtrykkeligt fastslået, at i visse sagstyper påhviler bevisbyrden for bestemte spørgsmål en bestemt part. Dette synes navnlig at være forekommet i sager vedrørende lige løn til mænd og kvinder [29], og begrundelsen for at gribe ind i medlemsstaternes processuelle autonomi har været, at det i praksis kan blive umuligt effektivt at gennemføre retten til lige løn, såfremt bevisbyrden i visse situationer blev pålagt arbejdstageren [30].

103. Det er derfor logisk at stille det spørgsmål, om anvendelsen af bevisbyrdereglerne i de foreliggende sager kan have til følge, at gennemførelsen af rettigheder, der anerkendes i fællesskabsretten, i praksis bliver umulig eller urimeligt vanskelig. To sådanne rettigheder er omtvistet, nemlig varemærkeindehavernes ret til at forhindre tredjemænds ubeføjede benyttelse af deres varemærker og parallelimportørernes ret til at markedsføre mærkevarer, forudsat at varemærkeindehavernes retmæssige interesser ikke krænkes. Begge rettigheder er af stor betydning, og enhver konflikt mellem dem må løses ved at afveje de modstående hensyn. Ingen af parterne bør pålægges en *probatio diabolica*, dvs. blive tvunget til at bevise noget, der ikke kan bevises eller kun kan bevises med den største vanskelighed. Dette kunne hævdes at være tilfældet, såfremt parallelimportørerne skulle bevise, at ompakningen ikke kan berøre varernes oprindelige tilstand. Det er en banalitet at nævne, at det er overordentligt vanskeligt at bevise noget negativt. Det er klart, at de nationale retsinstanser ikke må anvende urimelige regler vedrørende bevisbyrden og beviskravet. Det ville imidlertid ikke være urimeligt at forlange, at parallelimportørerne skal påvise, at de træffer passende sikkerhedsforanstaltninger, når de ompakker varerne, f.eks. at de har egnede lokaliteter og beskæftiger et kvalificeret personale.

104. Der må således anlægges en afbalanceret bedømmelse, i lighed med den, Domstolen angav i Sandoz-dommen [31]. Sagen drejede sig om en nederlandsk bestemmelse, hvorefter føde- og drikkevarer, som var tilsat vitaminer, kun kunne sælges med tilladelse fra den kompetente minister. Domstolen fastslog, at »fællesskabsretten [dvs. traktatens artikel 30 og 36] er til hinder for en national lovgivning, der gør tilladelse til at forhandle den pågældende vare betinget af, at importøren

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

27 — Jf. San Giorgio-dommen, nævnt i note 26, præmis 14, og dom af 19.11.1991, forenede sager C-6/90 og C-9/90, Francovich m.fl., Sml. I, s. 5357, præmis 43.

28 — Jf. f.eks. den omtvistede lovgivning i dom af 22.3.1990, sag C-83/89, Houben, Sml. I, s. 1161, og af 24.10.1990, sag C-301/88, Fish Producers and Grimsby Fish, Sml. I, s. 3803.

29 — Dom af 17.10.1989, sag 109/88, Danfoss, Sml. s. 3199, og af 27.10.1993, sag C-127/92, Enderby, Sml. I, s. 5535.

30 — Jf. Danfoss-dommen, præmis 13 og 14, og Enderby-dommen, præmis 14.

31 — Dom af 14.7.1983, sag 174/82, Sml. s. 2445.

beviser, at varen ikke er sundhedsfarlig, hvorved de nationale myndigheder dog kan kræve, at importøren fremlægger alle de oplysninger, som han er i besiddelse af, og som kan være til nytte ved bedømmelsen af de faktiske omstændigheder« [32].

105. Sandoz-dommen er en af flere domme, hvori Domstolen har fastslået, at når artikel 36 påberåbes, skal det i hvert enkelt tilfælde påvises, at importbegrænsningen er nødvendig for at tilgodese et af de hensyn, der omhandles i denne bestemmelse [33]. Det, som Domstolen vil sige med disse udtalelser, er, at en national myndighed — eller en indehaver af en intellektuel ejendomsret — for at være omfattet af artikel 36 skal gøre mere end generelt at henvise til et af de hensyn, der opregnes i denne bestemmelse; der kræves en sammenhængende argumentation, som nøjagtigt viser, hvorledes det pågældende hensyn vil blive tilsidesat. Jeg mener ikke, at Domstolen tilsigter at fastlægge tekniske forskrifter vedrørende betydningen af bevisbyrden eller angående beviskravet.

106. Jeg konkluderer, at den nationale domstol principielt skal anvende sine egne nationale regler om bevisbyrden, beviskravet og de bevismidler, der kan anvendes, forudsat at disse regler ikke er diskriminerende og ikke gør det urimeligt vanskeligt at gennemføre rettigheder, der følger af fællesskabsretten.

32 — Præmis 24.

33 — Præmis 22. Se også dom af 8.11.1979, sag 251/78, Denkavit Futtermittel, Sml. s. 3369, præmis 24, og af 30.11.1983, sag 227/82, Van Bennekom, Sml. s. 3883, præmis 40.

Såfremt en varemærkeindehaver modsætter sig, at der indføres varer, som han har bragt på markedet i en anden medlemsstat, med den begrundelse, at de er blevet ompakket af en anden person, ville det ikke være urimeligt at pålægge denne anden person at godtgøre, at han træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at ompakningen ikke risikerer at berøre varernes originale tilstand.

IV — Anvendelse af de ovennævnte principper på de konkrete omstændigheder i den enkelte sag

107. Det tilkommer naturligvis den nationale retsinstans at fastslå, hvorledes de ovennævnte principper skal anvendes på de konkrete omstændigheder i den enkelte sag. Domstolen kan imidlertid godt yde vejledning i lyset af disse omstændigheder. Det er, hvad jeg nu skal prøve at gøre.

1) *Sag C-427/93*

108. Den ompakning, der foretages af Paranova med hensyn til Bristol-Myers Squibb's produkter, består i det væsentlige i, at varernes ydre emballage udskiftes. For så vidt angår de fem lægemidler, som sagen drejer sig om, sker der efter det oplyste ingen

ændring af den indre emballage, bortset fra, at der i nogle tilfælde (Vepesid, Vumon og Mycostatin) anbringes en mærkat på den. For så vidt angår Capoten og Diclocil foreligger lægemidlet i form af tabletter, og den indre emballage består af blisterkort. Hvad angår Vepesid og Vumon foreligger lægemidlet i flydende form, og såkaldte hætteglas anvendes som indre emballage. På den nye ydre emballage anvender Paranova normalt den samme farveskala som Bristol-Myers Squibb. I ét tilfælde (Mycostatin) indlægges der yderligere et produkt i den nye emballage, nemlig en sprøjtelignende sprayflaske. Sprayflasken er emballeret i en forseglet plasticpose, der er forsynet med navnene »Asic« og »ONCE«; der foreligger intet om, at disse navne er varemærker tilhørende Bristol-Myers Squibb. Det anføres på den ydre emballage, at æsken indeholder en spray, som blev fremstillet af Paranova.

109. Det spørgsmål, der opstår, er, hvorvidt nogle af de ovennævnte foranstaltninger berører nogle af de legitime hensyn, som beskyttes ved varemærkelovgivningen (hensynene er defineret ovenfor i punkt 72). Den blotte omstændighed, at Paranova udskifter den ydre emballage og anbringer varemærket på den nye emballage, ses ikke at berøre nogen af disse hensyn. Det som »Capoten« beskrevne produkt er ægte Capoten fremstillet af Bristol-Myers Squibb. Paranova udgiver ikke sine egne varer for at være Bristol-Myers Squibb's varer. Forbrugeren forledes ikke til at købe et produkt, der ser ud, som om det stammer fra indehaveren af varemærket »Capoten«, mens det i virkeligheden kommer fra en anden kilde. Brugen af de samme farver som på de produkter, der markedsføres i Danmark af Bristol-Myers Squibb, er ikke vildledende; dette gør det simpelt hen muligt at identificere produkterne. Der sker intet tyveri af Bristol-Myers Squibb's goodwill. Dersom den ydre emballage så billig ud eller var defekt, kunne den formentlig skade varemærkets omdømme, men dette ses ikke at være påstået af Bristol-Myers Squibb.

110. Med hensyn til det afgørende spørgsmål om, hvorvidt ompakningen kan berøre varernes originale tilstand, synes svaret at måtte være benægtende for fire produkters vedkommende. Vedrørende Capoten og Diclocil lades de originale blisterkort urørte, og Paranova trykker blot den oplysning på dem (uden at skjule de originale varemærker), at varerne er blevet ompakket af Paranova. Med hensyn til Vepesid og Vumon fjerner Paranova tilsyneladende den originale etiket fra hætteglassene eller ampullerne og anbringer en ny etiket på dem, der indeholder oplysninger om varerne og beskriver Paranova's rolle. Det er vanskeligt at se, hvorledes ompakningen i noget som helst af disse tilfælde kan berøre varernes oprindelige tilstand.

111. Mycostatin ompakkes på samme måde som Vepesid og Vumon, og også her skulle selve medicinens originale tilstand ikke blive berørt. Større vanskeligheder opstår imidlertid som følge af indlæggelsen af en sprayflaske i forbindelse med Mycostatin. Principielt har en varemærkeindehaver ret til at modsætte sig, at der i en pakning forsynet med varemærket anbringes varer, der stammer fra en anden kilde, da der skabes det indtryk, at

de indlagte varer blev fremstillet under hans kontrol. Det må vel antages, at en klar angivelse på siden af pakningen om, at varerne blev fremstillet af en anden virksomhed, skulle kunne fjerne dette indtryk. Det tilkommer den nationale domstol at afgøre, om oplysningen er tilstrækkelig klar, og om der uanset en sådan oplysning stadig kan tænkes at blive gjort et ansvar gældende over for varemærkeindehaveren for det indlagte materiale.

2) *Sag C-429/93*

112. Det er som udgangspunkt svært at se, hvorledes den ompakning, der foretages af Paranova i denne sag, kan berøre varernes originale tilstand. For så vidt angår Atrovent, Berodual og Berotec fjerner Paranova simpelt hen de såkaldte inhalationsaerosoler fra deres originale papæsker og anbringer dem i nye æsker. Før det ompakker inhalatorerne, anbringer Paranova et nyt mærkat på dem med oplysninger skrevet på dansk. Den nye mærkat dækker fuldstændig det oprindelige mærkat. Det indeholder oplysninger om de aktive stoffer, sidste salgsdato og chargenummeret og angiver, at produktet blev importeret og ompakket af Paranova. I nogle tilfælde indlægges der en dansk version af brugsanvisningen.

113. Det kunne hævdes, at der kan ske fejl i forbindelse med gentagelsen af sidste salgsdato eller ved oversættelsen af brugsanvisningen, eller at der er en risiko for, at inhalatorerne bliver forurenet under ompakningen. Dette er spørgsmål vedrørende faktum, som den nationale ret skal tage stilling til. Med hensyn til ompakningen af Catapresan er det svært at indse, hvorledes der kan være nogen risiko for, at varernes oprindelige tilstand berøres. Paranova fjerner simpelthen blisterkortene fra deres originale æsker og anbringer dem i nye æsker. Blisterkortene bliver ikke beskåret, og risikoen for forurening forekommer at være minimal eller ikkeeksisterende. Det tilkommer den nationale ret at fastslå, hvorvidt de oplysninger, der er trykt på den nye yderemballage, er nøjagtige og tilstrækkelige.

3) *Sag C-436/93*

114. Denne sag vedrører også ompakning i nye yderemballager af blisterkort, som ikke er skåret til. Bemærkningerne vedrørende Catapresan ses at gælde tilsvarende for det produkt (Adalat), som denne sag drejer sig om.

115. Det tilkommer den nationale ret at afgøre, hvorvidt den omstændighed, at der ikke indlægges en advarsel om produktets lysfølsomhed, måtte kunne begrunde et forbud mod at sælge de pågældende varer. Dette viser, at det er ønskeligt, at indehaveren af varemærket forsynes med et eksemplar af det ompakkede produkt. Det er næppe nødvendigt at nævne, at såfremt advarslen ikke fand-

tes på originalemballagen, kan varemærkeindehaveren ikke klage over, at den er udeladt på det ompakkede produkt.

4) *Sag C-71/94*

116. Der er tre særlige træk ved denne sag, der giver anledning til særlige vanskeligheder. For det første er der spørgsmålet om, hvorvidt anvendelsen af beskårne blisterkort og af en yderemballage med en rude, hvorigennem varemærket, som er trykt på den originale indre emballage, kan ses, giver produktet et billigt ydre, og om dette alene kan være en begrundelse for ikke at anvende konsumptionsprincippet. For det andet er der det spørgsmål, om beskæringen af blisterkortene indebærer en forureningsrisiko. For det tredje er det nødvendigt at undersøge, om afbrydelsen — som et resultat af beskæringen — af den række dage i ugen, som hver enkelt tablet er anbragt ud for, kan vildlede forbrugeren eller ligefrem true hans sundhed.

117. Det første af disse punkter vedrører et vigtigt, generelt spørgsmål angående rækkevidden af den beskyttelse, som et varemærke giver. Kan man under henvisning til varemærket forhindre fortsat markedsføring af ompakkede varer med den begrundelse, at ompakningen er blevet foretaget på en sådan måde, at den, selv om den ikke berører varernes tekniske kvalitet, kan være til skade for mærkets omdømme på grund af det ompakkede produkts udseende? Eftersom varemærket bl.a. har den funktion at sætte indehaveren i stand til at beskytte sit erhvervsmæssige omdømme, ville det være forkert at hævde, at man aldrig kan henvise til varemærket for at forhindre fortsat markedsføring af varer pga deres billige udseende. Det er indlysende, at det vil kunne skade varemærkets omdømme, hvis det benyttes for varer, der fremtræder på en uheldig måde. Betydningen af præsentationen kan være forskellig alt efter varernes art. For luksusartikler såsom parfume og smykker kan en tiltrækkende præsentation have større betydning end for mere funktionelle varer såsom lægemidler.

118. Endnu en gang tilkommer det den nationale ret at tage stilling til, hvorvidt de ompakkede varers ydre i lyset af de faktiske omstændigheder vil kunne være til skade for varemærkets omdømme. Ved denne bedømmelse må retten tage stilling til, hvorvidt oplysningen på den nye yderemballage om, at varerne er blevet ompakket af Eurim-Pharm, fjerner enhver risiko for, at varemærket krænkes som følge af den nye emballages påståede billige karakter. Der kunne argumenteres for, at for så vidt angår receptpligtige lægemidler er de personer, der er relevante med henblik på afgørelsen af, om varemærkets omdømme krænkes, de apotekere, der udleverer produktet, og at disse, som har kendskab til, at der forekommer parallelindførte produkter, er helt på det rene med, hvorfor varerne ompakkes, og næppe vil have mindre respekt for varemærket, blot fordi originalemballagerne er blevet anbragt i en ny æske med en åbning på siden, eller fordi nogle af blisterkortene er ufuldstændige.

119. Det tilkommer også den nationale ret at afgøre, om der er risiko for forurening som følge af beskæringen af blisterkortene. Det skal bemærkes, at i det eksemplar, som Eurim-Pharm har tilstillet Domstolen, er blisterkortet blevet beskåret således, at nogle af tabletterne er meget, meget nær ved kanten. Den nationale retsinstans må undersøge, hvorvidt dette forøger risikoen for, at tabletterne ved et uheld kommer i berøring med luften. Det ville i hvert fald være vanskeligt at hævde a priori, at der ikke er nogen risiko for forurening.

120. Med hensyn til afbrydelsen i rækken af ugedage kan det ikke nægtes, at dette kan føre til stor forvirring hos forbrugeren. I det eksemplar, der er indsendt til Domstolen, er rækkefølgen afbrudt på en sådan måde, at to tabletter tilsyneladende er anbragt ud for samme dag (torsdag). Risikoen for, at nogle forbrugere ved et tilfælde overskrider den korrekte dosis, kan ikke udelukkes. Den omstændighed, at ugedagene er anført på fransk og engelsk, men ikke på tysk, gør ingen forskel, da det må formodes, at et betydeligt antal tyske forbrugere af lægemidler har et vist kendskab til engelsk eller fransk.

5) *Sag C-72/94*

121. I denne sag ses der ikke at være nogen risiko for forurening af lægemidlerne, da Eurim-Pharm blot fjerner blisterkortene fra den originale yderemballage og anbringer dem i ubeskåret stand i nye pakninger. Også i dette tilfælde benyttes »rudemetoden« ved ompakningen, og bemærkningerne vedrørende sag C-71/94 gælder tilsvarende, selv om varemærkeindehaveren tilsyneladende ikke specielt gør indvending mod den måde, varerne fremtræder på.

6) *Sag C-73/94*

122. To særlige omstændigheder ved denne sag giver anledning til vanskeligheder, nemlig anvendelsen af blisterkort, der er skåret til for at få en pakning med 50 kapsler på grundlag af de pakninger med 45, der sælges i Spanien, og tilføjelsen af ordet »forte« for at angive, at de varer, der indføres fra Portugal, er den stærkeste type af produktet.

123. Med hensyn til beskæringen af blisterkortene er bemærkningerne vedrørende sag C-71/94 også relevante i denne sag. Jeg skal blot bemærke, at for så vidt angår det eksemplar, der er indgivet til Domstolen, er blisterkortet blevet beskåret på en sådan måde, at tabletterne ligger adskillige millimeter fra kortets kant. Hvis eksemplaret er repræsentativt, synes risikoen for forurening ringe,

selv om jeg understreger, at den endelige afgørelse om dette punkt henhører under den nationale domstol.

124. Tilføjelsen af ordet »forte« giver anledning til vanskeligere spørgsmål. I visse henseender er der en lighed med American Home Products Corporation-sagen [34], for så vidt som der bruges en smule forskellige navne (Sermion og Sermion forte) for det samme produkt (den stærkeste type af lægemidlet, med 10 mg af det aktive stof) i forskellige medlemsstater (Portugal og Tyskland). Såfremt afgørelsen i den tidligere sag blev anvendt direkte, kunne resultatet blive, at Farmitalia kunne modsætte sig den ændring af navnet, som parallelimportøren har foretaget, medmindre det blev godtgjort, at Farmitalia og dettes tilknyttede virksomheder havde anvendt forskellige navne med det forsæt at opdele markedet.

125. Jeg anbefaler ikke denne fremgangsmåde i nærværende sag. I American Home Products Corporation-sagen var de to varemærker som bekendt »Serenid« og »Seresta«; det ene varemærke kunne ikke forvandles til det andet blot ved at påsætte en selvklæbende mærkat med et ekstra ord. Den foreliggende sag er derfor ikke en identisk sag. Udgangspunktet, når der søges en løsning på det problem, der foreligger i nærværende sag, er den betragtning, at Sermion, der er bragt på markedet i Portugal med Farmitalia's samtykke, principielt kan videresælges i Tyskland af en parallelimportør under navnet »Sermion«; varemærkeindehaveren kan ikke gøre indsigelse med den begrundelse, at det produkt, som indehaveren sælger i Portugal under navnet »Sermion«, er forskelligt fra det produkt, som indehaveren sælger i Tyskland under dette navn. Varemærkeindehaveren kan ikke gøre gældende, at forbrugerne (eller apotekerne) vil blive vildledt og tro, at produktet indeholder 5 mg af det aktive stof og ikke 10 mg. I IHT Internationale Heiztechnik-sagen [35] fandt Domstolen, at »hvis fremstillingen af produkterne er decentraliseret inden for samme koncern, og datterselskaberne i de enkelte medlemsstater fremstiller produkter, hvis kvalitet er tilpasset de særlige forhold på hvert enkelt nationalt marked, er en national lov, som tillader, at et selskab under koncernen under henvisning til disse kvalitetsforskelle modsætter sig, at der på dets område sælges produkter fremstillet af et søsterselskab, også i strid med artikel 30 og 36« [36].

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

34 — Nævnt i note 8.

35 — Nævnt i note 5.

36 — Præmis 38.

7) *Sag C-232/94*

127. Som udgangspunkt ses denne sag ikke at give anledning til særlige vanskeligheder. MPA tager blisterkortene ud af den originale yderemballage og anbringer dem uændret i den nye yderemballage. Der synes i praksis ikke at være nogen risiko for, at varernes kvalitet forringes.

128. Det antages i den nationale rets andet spørgsmål, at oplysningerne om, hvem produktet blev ompakket af, ikke tilstrækkeligt tydeligt er anbragt på den ydre emballage. Indholdet af disse oplysninger, som er beskrevet i punkt 35 i nærværende forslag til afgørelse, forekommer fuldt tilstrækkelige, og det eneste stridsspørgsmål er muligvis, hvorvidt oplysningerne er trykt med tilstrækkeligt store bogstaver. Dette er naturligvis et spørgsmål om det faktiske, der henhører under den nationale ret. Det bør dog understreges, at dette spørgsmål skal bedømmes på en rimelig måde. Hvis oplysningerne er skrevet således, at en forbruger med en normal synsevne, der udviser en normal grad af opmærksomhed, vil være i stand til at forstå, hvem der er ansvarlig for ompakningen, så er dette fyldestgørende. Skriften må ikke være usædvanlig lille, men den behøver ikke at være usædvanlig stor.

V — Besvarelserne af de forelagte spørgsmål

129. I stedet for direkte at besvare hvert af de særlige spørgsmål, som de forskellige nationale retter har forelagt, vil det efter min mening være mere hensigtsmæssigt at anføre en række generelle principper, ved hjælp af hvilke de nationale retter kan fastslå, under hvilke omstændigheder en varemærkeindehaver under henvisning til varemærket kan modsætte sig fortsat markedsføring af ompakkede varer, og derefter formulere en række præcise svar, der vil sætte de nationale retter i stand til at træffe afgørelse om de specielle spørgsmål, der foreligger i nogle af sagerne. I forbindelse med formuleringen af de foreslåede svar har jeg endvidere bestræbt mig på at gøre det klart, at man kommer til de samme resultater, hvad enten traktatens eller direktivets bestemmelser anvendes.

Forslag til afgørelse

130. Det er herefter min opfattelse, at de for Domstolen forelagte spørgsmål skal besvares som følger:

Forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93

»1) Traktatens artikel 30 og 36 og artikel 7, stk. 1 og 2, i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta-

ternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at såfremt varer, der er forsynet med et varemærke, bringes på markedet i en medlemsstat med varemærkeindehaverens samtykke, og en anden person køber disse varer, anbringer dem i en ny ydre emballage, hvorpå han anbringer varemærket, og markedsfører de ompakkede varer i en anden medlemsstat, kan varemærkeindehaveren ikke under henvisning til varemærket forhindre denne markedsføring, medmindre ompakningen foretages på en sådan måde, at den kan berøre varernes oprindelige tilstand eller på anden måde skade varemærkets omdømme. For så vidt angår lægemidler skal den person, der foretager ompakningen af varerne, principielt underrette varemærkeindehaveren og give denne et eksemplar af det ompakkede produkt. Han skal endvidere på det ompakkede produkt oplyse, at han er ansvarlig for ompakningen, men behøver ikke at angive producenten af varerne eller at oplyse, at indehaveren af varemærket ikke har givet tilladelse til ompakningen.

2) Hvorvidt ompakningen vil kunne berøre varernes oprindelige tilstand eller på anden måde skade varemærkets omdømme, er i det væsentlige et spørgsmål om de faktiske omstændigheder, som den nationale ret skal fastslå i overensstemmelse med sine egne nationale bestemmelser vedrørende processuelle spørgsmål som f.eks. bevisbyrden, beviskravet og de bevismidler, der kan anvendes. Disse bestemmelser må ikke behandle krav, der hviler på fællesskabsretten, mindre fordelagtigt end krav i henhold til national ret og må ikke gøre det urimeligt vanskeligt at gennemføre rettigheder, der følger af fællesskabsretten.

3) Såfremt produktet er et lægemiddel, der oprindeligt var emballeret i blisterpakninger, hætteflasker, ampuller eller aerosolbeholdere, og den person, der er ansvarlig for ompakningen, blot fjerner blisterkortene, hætteflaskerne, ampullerne eller aerosolbeholderne fra deres originale ydre emballage og anbringer dem i en ny ydre emballage uden at beskære eller åbne dem, og såfremt den nævnte person råder over passende lokaler, har ansat et kvalificeret personale og træffer enhver rimelig sikkerhedsforanstaltning, er der principielt intet grundlag for at fastslå, at varernes originale tilstand kan være berørt, og den nationale ret må ikke komme til et sådant resultat, medmindre der foreligger konkrete beviser herfor.

4) Den omstændighed, at den for ompakningen ansvarlige person anvender det samme farvevalg på det ompakkede produkt som indehaveren af varemærket, er uden betydning.

5) [Gælder kun for sag C-427/93] Såfremt den for ompakningen ansvarlige person indlægger yderligere varer i den nye emballage, der ikke er produceret på varemærkeindehaverens ansvar, kan denne principielt modsætte sig, at de ompakkede varer fortsat markedsføres under varemærket, medmindre oprindelsen af det yderligere indlagte materiale er oplyst på en sådan måde, at det udelukker ethvert indtryk af, at varemærkeindehaveren er ansvarlig for det.«

Forenede sager C-71/94, C-72/94 og C-73/94

»1) Traktatens artikel 30 og 36 og artikel 7, stk. 1 og 2, i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at såfremt varer, der er forsynet med et varemærke, bringes på markedet i en medlemsstat med varemærkeindehaverens samtykke, og en anden person køber disse varer, anbringer dem i en ny ydre emballage, igennem hvilken varemærket, der er anbragt på den indre emballage, stadig kan ses, og markedsfører de ompakkede varer i en anden medlemsstat, kan indehaveren af varemærket ikke under henvisning til varemærket forhindre denne markedsføring, medmindre ompakningen foretages på en sådan måde, at den kan berøre varernes oprindelige tilstand eller på anden måde skade varemærkets omdømme. Såfremt der er tale om lægemidler, skal den person, der foretager ompakningen af varerne, principielt underrette varemærkeindehaveren og give ham et eksemplar af det ompakkede produkt. Han skal endvidere anføre på det ompakkede produkt, at han er ansvarlig for ompakningen, men behøver ikke at angive producenten af varerne eller at oplyse, at indehaveren af varemærket ikke har givet tilladelse til ompakningen.

2) Hvorvidt ompakningen vil kunne berøre varernes oprindelige tilstand eller på anden måde skade varemærkets omdømme, er i det væsentlige et spørgsmål om de faktiske omstændigheder, som den nationale ret skal fastslå i overensstemmelse med sine egne nationale bestemmelser vedrørende processuelle

spørgsmål som f.eks. bevisbyrde, beviskravet og de bevismidler, der kan anvendes. Disse bestemmelser må ikke behandle krav, der hviler på fællesskabsretten, mindre fordelagtigt end krav i henhold til national ret og må ikke gøre det urimeligt vanskeligt at gennemføre rettigheder, der følger af fællesskabsretten.

3) Såfremt produktet er et lægemiddel, der oprindeligt var emballeret i blisterpakninger, og den person, der er ansvarlig for ompakningen, blot fjerner blisterkortene fra deres originale ydre emballage og anbringer dem i en ny ydre emballage uden at beskære dem, og den nævnte person råder over passende lokaler, beskæftiger et kvalificeret personale og træffer enhver rimelig sikkerhedsforanstaltning, er der principielt intet grundlag for at fastslå, at varernes oprindelige tilstand kan være berørt, og den nationale ret må ikke komme til et sådant resultat, medmindre der foreligger konkrete beviser herfor.

4) Såfremt blisterkortene beskæres, er indehaveren af varemærket berettiget til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, såfremt den nationale ret finder, at en sådan fremgangsmåde vil kunne berøre varernes oprindelige tilstand under hensyn til risikoen for forurening.

5) Indehaveren af varemærket er berettiget til at modsætte sig, at ompakkede varer fortsat markedsføres under varemærket, ikke alene, såfremt ompakningen berører varernes tekniske kvalitet, men også såfremt den giver dem et billigt udseende, der kan være til skade for varemærkets omdømme.

6) [Gælder kun for sag C-71/94] Såfremt der på undersiden af blisterkortene er trykt oplysninger, ifølge hvilke tabletterne hører til bestemte dage i ugen i en bestemt periode, og denne periode ikke længere er fuldstændig som følge af beskæringen af blisterkortene, er indehaveren af varemærket berettiget til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, såfremt den nationale ret finder, at afbrydelsen af rækken af ugedage giver anledning til urimelig forvirring for forbrugerne eller udsætter deres sundhed for fare eller er til skade for varemærkets omdømme.

7) [Gælder kun for sag C-73/94] Såfremt en varemærkeindehaver sælger to versioner af et produkt i medlemsstat A under navnene Sermion og Sermion forte og i medlemsstat B sælger et produkt under navnet Sermion, der svarer til det produkt, som kendes under betegnelsen Sermion forte i medlemsstat A, kan han ikke under henvisning til sine varemærkerettigheder forhindre, at der i medlemsstat A videresælges varer, som han har bragt på markedet i medlemsstat B under navnet Sermion, selv om den person, der videresælger varerne, betegner dem som Sermion forte.«

Sag C-232/94

»1) Traktatens artikel 30 og 36 og artikel 7, stk. 1 og 2, i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at såfremt varer, der er forsynet med et varemærke, bringes på markedet i en medlemsstat med varemærkeindehaverens samtykke, og en anden person køber disse varer, anbringer dem i en ny ydre emballage, hvorpå han anbringer varemærket, og markedsfører de ompakkede varer i en anden medlemsstat, kan varemærkeindehaveren ikke under henvisning til varemærket forhindre denne markedsføring, medmindre ompakningen foretages på en sådan måde, at den kan berøre varernes oprindelige tilstand eller på anden måde skade varemærkets omdømme. Den person, der ompakker varerne, skal principielt underrette varemærkeindehaveren og give denne et eksemplar af det ompakkede produkt. Han skal endvidere anføre på det ompakkede produkt, at han er ansvarlig for ompakningen, men behøver ikke at angive producenten af varerne eller at oplyse, at indehaveren af varemærket ikke har givet tilladelse til ompakningen. Angivelsen af, hvem der er ansvarlig for ompakningen, skal skrives således, at en person med en normal synsevne, der udviser en normal grad af opmærksomhed, vil være i stand til at forstå den.

2) Hvorvidt ompakningen vil kunne berøre varernes oprindelige tilstand eller på anden måde skade varemærkets omdømme, er i det væsentlige et spørgsmål om de faktiske omstændigheder, som den nationale ret skal fastslå i overensstemmelse med sine egne nationale bestemmelser vedrørende processuelle

spørgsmål som f.eks. bevisbyrden, beviskravet og de bevismidler, der kan anvendes. Disse bestemmelser må ikke behandle krav, der hviler på fællesskabsretten, mindre fordelagtigt end krav i henhold til national ret og må ikke gøre det urimeligt vanskeligt at gennemføre rettigheder, der følger af fællesskabsretten.

3) Såfremt produktet er et lægemiddel, der oprindeligt var emballeret i blisterpakninger, og den person, der er ansvarlig for ompakningen, blot fjerner blisterkortene fra deres originale ydre emballage og anbringer dem i en ny ydre emballage uden at beskære dem, og den nævnte person råder over passende lokaler, har ansat et kvalificeret personale og træffer enhver rimelig sikkerhedsforanstaltning, er der principielt intet grundlag for at fastslå, at varernes originale tilstand kan være berørt, og den nationale ret må ikke komme til et sådant resultat, medmindre der foreligger konkrete beviser herfor.«