JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS
14 päivänä joulukuuta 1995 *

Sisällys

I — Asian taustalla olevat tosiseikat ja esitetyt ennakkoratkaisukysymykset ..... I - 3462

1) Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Paranova ..... I - 3463

a) Asia C-427/93, Bristol-Myers Squibb vastaan Paranova ..... I - 3464

b) Asia C-429/93, C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG ja ..... I - 3467

c) Asia C-436/93, Bayer AG ja Bayer Danmark A/S vastaan Paranova ..... I - 3468

2) Yhdistetyt asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm ..... I - 3469

a) Asia C-71/94, Eurim-Pharm vastaan Beiersdorf AG ..... I - 3470

b) Asia C-72/94, Eurim-Pharm vastaan Boehringer Ingelheim KG ..... I - 3471

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

3) Asia C-232/94, MPA Pharma GmbH vastaan Rhône-Poulenc Pharma GmbH I - 3475

II — Asiaa koskeva oikeuskäytäntö ja lainsäädäntö ..... I - 3477

1) Perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa koskeva oikeuskäytäntö ..... I - 3477

2) Neuvoston direktiivi 89/104/ETY ..... I - 3484

3) Perustamissopimuksen määräysten ja direktiivin välinen suhde ..... I - 3486

III — Tavaramerkkioikeuksien sammuminen ja uudelleen pakatut tuotteet ..... I - 3488

1) Perustamissopimuksen määräykset ja uudelleen pakkaaminen ..... I - 3488

a) Oikeuksien sammumisen peruste: markkinointi yhteisön alueella ..... I - 3488

b) Kahdenlainen uudelleen pakkaaminen: onko pakkaaminen tosiasiassa erilaista? ..... I - 3489

c) Oikeuksien sammumisen periaatteen soveltamisen rajoittamisen tosiasialliset syyt, kun kyse on uudelleen pakatuista tuotteista ..... I - 3491

* Alkuperäinen kieli: espanja.

d) Peitellyn rajoituksen käsite ..... I - 3494

e) Lisäedellytykset, jotka rinnakkaistuojan on täytettävä ..... I - 3496

f) Tiivistelmä ..... I - 3497

2) Uudelleen pakkaaminen direktiivin mukaisesti ..... I - 3497

3) Todistustaakka ..... I - 3500

IV — Edellä mainittujen periaatteiden soveltaminen kunkin käsiteltävänä olevan asian erityisolosuhteisiin ..... I - 3502

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

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

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

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

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

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

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

V — Vastaukset kansallisten tuomioistuinten ennakkoratkaisukysymyksiin ..... I - 3508

Ratkaisuehdotus ..... I - 3508

Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93 ..... I - 3508

Yhdistetyt asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94 ..... I - 3510

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

1. Tässä ratkaisuehdotuksessa käsitellään useita tanskalaisten ja saksalaisten kansallisten tuomioistuinten esittämiä ennakkoratkaisupyyntöjä, joissa kysytään onko, ja missä määrin, yhteisön oikeuden mukaista, että tavaramerkin haltija kieltää jäsenvaltion alueella sellaisten lääkevalmisteiden maahantuonnin ja myynnin, joissa käytetty tavaramerkki on tavaramerkin haltijan suostumuksella saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa mutta jotka muu yritys on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta jälkeenpäin pakannut uudelleen.

I Asian taustalla olevat tosiseikat ja esitetyt ennakkoratkaisukysymykset

2. Käsiteltävät asiat ovat yhteismarkkinoille yllättävällä tavalla erilaisia, ainakin lääkevalmisteiden kaupan osalta. Merkitystä tässä epäyhtenäisyydessä on kahdella seikalla. Ensiksikin lääkevalmisteiden hinnoissa on suhteellisen suuria eroja. Hinnat ovat tietyissä maissa merkittävästi alhaisemmat (Kreikka, Espanja, Portugali ja Yhdistynyt

kuningaskunta) kuin toisissa (esim. Tanska ja Saksa). Näiden erojen syistä kiistellään, mutta vaikuttaa melkoisen selvältä, että erot johtuvat ainakin jossain määrin tietyissä maissa voimassa olevasta hintasäännöstelystä ja joidenkin jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmissä lääkkeistä potilaille maksettavien korvausten enimmäismäärien eroista. [1]

3. Olipa hintaerojen syy mikä tahansa, niiden olemassaolo edistää "rinnakkaistuontina" tunnettua ilmiötä, eli sitä, että valmistajan virallisen jakeluverkoston ulkopuolella olevat yritykset ostavat tuotteita hintatasoltaan halpojen maiden markkinoilta ja vievät ne korkeamman hintatason maihin, missä tavarat voidaan myydä voitolla tuotteen hinnan pysyessä edelleen valmistajan virallisen myyntihinnan alapuolella.

4. Tämänkaltaista rinnakkaistuontia harjoittavia maahantuojia rasittaa kuitenkin edellä mainitun epäyhtenäisyyden toinen osatekijä. Lääkevalmisteiden pakkaamista koskevien sääntöjen, kuten esimerkiksi kussakin pakkauksessa sallittu tablettien määrä, ja käytäntöjen erilaisuuden vuoksi rinnakkaistuojat joutuvat usein pakkaamaan tuotteet uudelleen. Kun kysymyksessä ovat tavaramerkillä varustetut tuotteet, uudelleen pakatut tuotteet on varustettava uudelleen alkuperäisellä tavaramerkillä tai se on jätettävä näkyviin uuden pakkauksen läpi, jotta tuote voidaan tunnistaa. Kun kyseessä oleva tuotteen valmistaja vetoaa tavaramerkkioikeuksiinsa vastustaakseen uudelleen pakattujen tuotteiden rinnakkaistuontia, yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi saatetussa riita-asiassa on, kuten jo usein aikaisemmin, kysymys siitä, ovatko teolliset oikeudet ensisijaisia yhteismarkkinoilla tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen nähden ja millä edellytyksin?

5. Asian taustan yleisluontoisen esittelyn jälkeen seuraavassa esitetään tiivistelmä yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistaviksi saatetuissa seitsemässä eri asiassa esiin tulleista tosiseikoista.

1) Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Paranova

6. Nämä kolme ennakkoratkaisupyyntöä ovat tulleet yhteisöjen tuomioistuimeen tanskalaisista tuomioistuimista. Kahdessa ensin mainitussa asiassa ennakkoratkaisukysymyksen esittänyt tuomioistuin on Sø- og Handelsretten i København (markkinatuomioistuin), ja kolmannen asian on saattanut käsiteltäväksi Højesteret (korkein oikeus). Kaikissa kolmessa tapauksessa vastaajana (myös asian C-436/93 vastaaja) on Paranova A/S -niminen tanskalainen lääkevalmisteiden

1 — Hinnanmuodostukseen vaikuttavien kansallisten toimenpiteiden käyttö käy selvästi ilmi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja niiden soveltamisesta kansallisissa sairausvakuutusjärjestelmissä 21 joulukuuta 1988 annetusta neuvoston direktiivistä 89/105/ETY (EYVL 1989 L 40, s. 8).

jakeluyritys (jäljempänä Paranova). Kantajina (valittajina asiassa C-436/93) on lääkevalmisteiden tuottajia.

a) Asia C-427/93, Bristol-Myers Squibb vastaan Paranova

7. Kantaja Bristol-Myers Squibb omistaa Tanskassa rekisteröidyt tavaramerkit Capoten, Mycostatin, Vepesid, Vumon ja Diclocil. Bristol-Myers Squibb tai jokin sen osakkuusyhtiö valmistaa ja markkinoi kyseisiä tuotteita eri jäsenvaltioissa.

8. Paranova osti viiden edellä mainitun valmisteen tavaraeriä, jotka Bristol-Myers Squibb tai sen osakkuusyhtiö oli saattanut markkinoille jossain muussa jäsenvaltiossa kuin Tanskassa. Se pakkasi tavarat uudelleen ja saattoi ne markkinoille Tanskassa rekisteröityään kyseiset viisi valmistetta Bristol-Myers Squibbin käyttämillä nimillä Tanskan lääkevalmisterekisteriin. Verenpaineen alentamiseen käytettävää Capotenia Paranova osti läpipainoliuskoihin pakattuina tabletteina Kreikasta ja pakkasi ne uudelleen itse valmistamaansa päällykseen. Pakkauksessa oli Bristol-Myers Squibbin käyttämää mainosmateriaalia vastaavia keltaisia ja vihreitä raitoja. Paranova painatti Capoten-nimen pakkauksiin ilman R-tunnusta ja ilmoitti, että tuotteet olivat Bristol-Myers Squibbin valmistamia ja Paranovan maahantuomia ja uudelleen pakkaamia.

9. Paranova toimi samalla tavoin tulehdusten hoitoon käytettävän Diclocil-antibiootin osalta. Paranovan uudelleen pakkaama Diclocil oli myös ostettu Kreikasta.

10. Vepesid ja Vumon ovat syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä, joita myydään lasipulloissa. Paranova osti Vepesid-eriä Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Vumon-eriä Espanjasta. Se otti lääkepullot pois vuorauksestaan ja kiinnitti pulloihin Bristol-Myers Squibbin alkuperäisen etiketin peittävän uuden etiketin. Bristol-Myers Squibbin tavaramerkki oli painettu uuteen etikettiin ilman R-tunnusta. Etiketissä oli myös seuraavat maininnat: "valmistaja Bristol-Myers Squibb" ja "maahantuoja ja uudelleenpakkaaja Paranova". Lääkepullot sijoitettiin takaisin alkuperäiseen vuoraukseen ja pakkaukseen, jota Bristol-Myers Squibb ei ollut valmistanut. Ulommassa pakkauksessa oli tavaramerkki ja edellä mainitut tiedot tavaran valmistajasta ja sen uudelleen pakkaajasta. Paranova valitsi ulommassa pakkauksessa käytettävät värit Bristol-Myers Squibbin tuotteidensa pakkauksissa käyttämiä värejä vastaavasti. Paranova poisti Bristol-Myers Squibbin tuotteisiin liittämät käyttöohjeet (englannin- tai espanjankieliset) ja lisäsi tanskankieliset käyttöohjeet, joihin oli painettu tavaramerkit.

11. Mycostatinia käytetään suun sienitulehdusten hoitoon. Sitä on saatavissa useissa eri muodoissa. Paranova osti tuotetta Portugalista pulloissa myytävänä liuoksena. Se poisti alkuperäisen uloimman pakkauksen, kiinnitti oman etikettinsä tavaramerkkeineen pulloihin ja sijoitti pullot uuteen alkuperäisen pakkauksen väriseen pakkaukseen, jossa oli tavaramerkki Mycostatin. Paranova lisäsi pakkaukseen sumuttimen, joka ei ollut Bristol-Myers Squibbin valmistama.

12. Paranova pakkaa tuotteet uudelleen voidakseen myydä niitä Bristol-Myers Squibbin Tanskassa tavallisesti käyttämien pakkausten kokoisissa pakkauksissa. Tanskalaisten apteekkien edellytetään toimittavan lääkevalmisteita täsmälleen lääkemääräyksessä mainittu määrä.

13. Bristol-Myers Squibb nosti kanteen Paranovaa vastaan Sø- og Handelsretten i Københavnissa vaatien muun muassa, että Paranovaa kielletään loukkaamasta Bristol-Myers Squibbin tavaramerkkioikeuksia kiinnittämällä tavaramerkkejä ilman Bristol-Myers Squibbin suostumusta uudelleen pakkaamiinsa tuotteisiin. Paranova kiisti väitteen ja esitti puolustuksekseen, ettei se ollut toiminnallaan loukannut tavaramerkkioikeutta jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (jäljempänä direktiivi) [2] 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Direktiivin 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai sen suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle [3], erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle."

14. Direktiivin 7 artikla on saatettu osaksi Tanskan sisäistä oikeusjärjestystä lain nro 341 6 pykälällä, jossa 7 artikla toistetaan lähes sellaisenaan.

2 — EYVL 1989 L 40, s. 1.

3 — [Alaviitteellä on merkitystä vain ratkaisuehdotuksen englanninkielisen alkutekstin kannalta.]

15. Sø- og Handelsretten i København päätti lykätä ratkaisun antamista esittääkseen yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1. Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että jollei 7 artiklan 2 kohta sovellu kyseessä olevaan tapaukseen, tavaramerkin haltija, joka on saattanut tavarat markkinoille tavaramerkkiä käyttäen, ei voi estää muuta yritystä tuomasta tavaroita toiseen jäsenvaltioon markkinoidakseen niitä samalla tavaramerkillä, vaikka tämä muu yritys on kiinnittänyt tavaroiden sisempään pakkaukseen etikettejä, jotka on varustettu tavaramerkillä, ja korvannut alkuperäisen ulomman pakkauksen uudella pakkauksella, joka on varustettu tavaramerkillä?

2. Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, merkitseekö direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 2 kohta, sitten kun se on saatettu osaksi kansallista oikeusjärjestystä, sitä että yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 102/77 antamassa tuomiossa vahvistamat periaatteet ja myöhemmin vakiintunut oikeuskäytäntö ovat toissijaisia, sikäli kuin oikeutta uudelleen pakkaamiseen on arvioitava ensisijaisesti mainitun direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa vastaavien kansallisten säännösten mukaisesti?

3. Jos oletetaan, että direktiivin 7 artiklan 1 kohdan tarkoituksena on sallia rinnakkaistuojien suorittama tavaramerkkien uudelleen kiinnittäminen, voidaanko tavaroiden uudelleen pakkaamisen katsoa olevan 7 artiklan 2 kohdan mukainen 'perusteltu aihe'?

Onko sillä merkitystä, että juuri ulompi pakkaus on vaihdettu ja uudelleen merkitty eikä sisemmälle pakkaukselle ole tehty mitään?

Kysymyksessä painotetaan, ettei ennakkoratkaisua pyydetä tapaukseen, jossa perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen perusteella voitaisiin katsoa uudelleen pakkaamisen ja tavaramerkin kiinnittämisen olevan perusteltua asiassa 102/77 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, vaan ennakkoratkaisupyynnössä kysytään ainoastaan sitä, onko 7 artiklan 1 kohdassa katsottava tarkoitettavan sen lisäksi, että siinä vahvistetaan tavaramerkkioikeuksien sammumisen yleiset periaatteet Euroopan yhteisössä, myös sitä, että tavaramerkin haltijoille myönnettyjä oikeuksia rajoitetaan silloin, kun kyseessä on tavaramerkin käyttö, johon merkin haltija ei ole antanut suostumustaan.

4. Kun perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen sisältämä poikkeussäännös ja yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 102/77 omaksuma kanta otetaan huomioon, mikä on luonteenomaista tietyn tuotteen markkinoiden jakamiselle ja mitkä tekijät on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko jäsenvaltioiden väliset markkinat tietyn tuotteen osalta jaettu tavaramerkin haltijan käyttämän myyntijärjestelmän avulla?"

b) Asia C-429/93, C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG ja Boehringer Ingelheim A/S vastaan Paranova A/S

16. C. H. Boehringer Sohn ja Boehringer Ingelheim KG ovat lääkevalmisteita valmistavia saksalaisia osakkuusyhtiöitä. Boehringer Ingelheim A/S on Boehriger Ingelheim KG:n tanskalainen tytäryhtiö. Se vastaa Boehringerin tuotteiden jakelusta Tanskassa. Jäljempänä näistä kolmesta yhtiöstä käytetään yhteistä nimitystä Boehringer.

17. Boehringer on Tanskassa rekisteröinyt tavaramerkit Boehringer Ingelheim, Atrovent, Berodual, Berotec ja Catapresan. Boehringer käyttää yleensä ensimmäistä tavaramerkkiä valmistamissaan lääkevalmisteissa. Muita neljää käytetään yksittäisten lääkevalmisteiden tavaramerkkeinä. Atroventiä, Berodualia ja Beroteciä käytetään keuhkoastman hoitoon ja niitä myydään aerosolina inhalaattoreissa. Boehringer valmistaa tuotteet Saksassa ja markkinoi niitä koko yhteisön alueella, mutta tuotteissa käytetyn vaikuttavan aineen määrä vaihtelee. Catapresania käytetään korkean verenpaineen hoitoon. Sitä valmistetaan Saksassa Boehringerin valvonnassa ja pakataan tabletteina läpipainopakkauksiin. Paranova osti mainittujen neljän lääkevalmisteen tuote-eriä muista jäsenvaltioista kuin Tanskasta. Se pakkasi tuotteet uudelleen ja lisäsi pakkauksiin ennakkoratkaisupyynnön mukaan "skandinaavisella" kielellä kirjoitetun lisälehden. Uudessa pakkauksessa lääkkeen valmistajaksi ilmoitetaan Boehringer Ingelheim. Boehringer ei antanut Paranovalle lupaa valmistaa tai pakata tuotteita Boehringerin puolesta tai käyttää Boehringerin tavaramerkkejä. Paranova oli rekisteröinyt nämä neljä tuotetta uusina valmisteina, joilla oli sama valmistenimi kuin Boehringerin tuotteilla.

18. Boehringer nosti kanteen Sø- og Handelsretten i Københavnissa vaatien muun muassa, että Paranovaa kielletään loukkaamasta sen tavaramerkkioikeuksia kiinnittämällä tavaramerkkejä uudelleen pakattuihin tuotteisiin. Tämä tuomioistuin pyysi yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua kahteen kysymykseen, joiden sanamuoto on sama kuin asiassa C-427/93 esitetyissä kysymyksissä 1 ja 2.

c) Asia C-436/93, Bayer AG ja Bayer Danmark A/S vastaan Paranova

19. Kantajina tässä asiassa ovat Bayer AG ja Bayer Danmark A/S. Bayer AG on saksalainen lääkevalmisteita valmistava yritys. Bayer Danmark A/S (jäljempänä Bayer Danmark) on kokonaan Bayer AG:n omistuksessa oleva tytäryhtiö, joka vastaa Bayer AG:n tuotteiden jakelusta Tanskassa. Bayer AG on rekisteröinyt Bayer-tavaramerkin Saksassa, Tanskassa ja muissa jäsenvaltioissa. Bayer AG on rekisteröinyt myös tuotenimen Adalat kaikissa jäsenvaltioissa. Adalat on lääkevalmiste, jolla hoidetaan sydän- ja verisuonitauteja. Bayer Danmark myi Adalatia Tanskassa 30 ja 100 tabletin pakkauksissa. Pakkauksissa oli kulloinkin tarpeellinen määrä 10 tabletin läpipainoliuskoja. Vuodesta 1990 alkaen Tanskassa on myyty vain 100 tabletin Adalat-pakkauksia. Bayer AG myy Adalatia muissa jäsenvaltioissa siten, että tablettien määrä pakkausta kohti vaihtelee eri maissa. Kreikassa tuotetta myydään 30 tabletin pakkauksissa (kolme kymmenen tabletin läpipainoliuskaa). Kreikassa Adalatin hinta on myös tuntuvasti alhaisempi kuin Tanskassa.

20. Paranova ilmoitti 19.11.1989 lääkevalmisteiden tukkumyyjille Tanskassa, että se voisi toimittaa Adalatia 3.12.1990 alkaen 100 tabletin pakkauksissa. Se ilmoitti 3.12.1990 kirjeitse Bayer Danmarkille aikovansa jatkossa markkinoida Adalatia. Paranovan Tanskassa myymät Adalat-tabletit tuodaan Kreikasta (missä Bayer AG:n kreikkalainen tytäryhtiö on saattanut ne markkinoille) 30 tabletin pakkauksissa, jotka Paranova pakkaa uudelleen 100 tabletin pakkauksiin. Paranova varustaa uuden pakkauksen nimellä Adalat ja ilmoittaa siinä, että tuotteet ovat Bayerin valmistamia ja Paranovan maahan tuomia ja uudelleen pakkaamia. Kantajien mukaan pakkauksen kyljessä oleva maininta tuotteiden säilyttämisestä valolta suojattuna oli lisätty pakkaukseen vasta sen jälkeen kun kantajat olivat huomauttaneet Paranovalle tuotteiden valoherkkyydestä. Kuultaessa Paranovan edustajaa istunnossa tämä väitti kuitenkin, että markkinoille saatetussa alkuperäisessä tuotteessa ei ollut tätä varoitusta.

21. Kantajat nostivat 25.9.1991 Paranovaa vastaan kanteen Sø- og Handelsretten i København, joka hylkäsi kanteen. Kantajat valittivat Højesteretiin, joka esitti yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1. Onko tavaramerkin haltijan oikeutta vastustaa sitä, että rinnakkaistuoja osittain tai kokonaan vaihtaa tuotteiden alkuperäisen pakkauksen uuteen ja varustaa pakkauksen tavaramerkillä, arvioitava kansallisessa tavaramerkkioikeudessa pelkästään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöjen lähentämi-

sestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 ja 2 kohdan kannalta vai myös EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen ja toisen virkkeen kannalta?

2. Onko sillä merkitystä, että kyseessä olevien tavaroiden markkinoiden väitetään olevan keinotekoisesti jaetut, kun arvioidaan niitä oikeudellisia toimenpiteitä, joihin tavaramerkin haltija voi ryhtyä?

Jos jälkimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, tuomioistuinta pyydetään yksilöimään kyseisten oikeudellisten toimenpiteiden vaikutusten ulottuvuus.

3. Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, vaikuttaako tavaramerkin haltijan oikeuksiin se, että tämä oli mahdollisesti aikonut jakaa markkinat tai hyödyntää tämänkaltaista markkinoiden jakamista?

Yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään tarvittaessa täsmentämään, miten myönteinen vastaus vaikuttaisi kyseisiin oikeuksiin.

4. Onko rinnakkaistuojan näytettävä toteen tai muuten osoitettava kolmannessa kysymyksessä tarkoitetun tavaramerkin haltijan aikomuksen olemassaolo tai se, ettei tällaista aikomusta ollut?

5. Onko ensimmäisessä kysymyksessä kuvattu tuotteen varustaminen uudelleen tavaramerkillä sellaisenaan direktiivin 7 artiklan mukainen riittävän 'perusteltu aihe' vai pitääkö tavaramerkin haltijan lisäksi esittää näyttöä muista seikoista, kuten esimerkiksi siitä, että tavarat ovat rinnakkaistuojan markkinoille saattamina laadultaan huonompia tai niitä on muutettu?"

2) Yhdistetyt asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm

22. Bundesgerichtshof on saattanut nämä kolme asiaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäviksi. Kaikissa kolmessa asiassa kantajana (alioikeuskäsittelyn vastaaja) on Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH (jäljempänä Eurim-Pharm). Eurim-Pharm on saksalainen lääkevalmisteiden jakeluyritys. Kaikissa kolmessa asiassa vastaajana on saksalainen yritys, joka valmistaa ja jakelee tällaisia tuotteita.

a) Asia C-71/94, Eurim-Pharm vastaan Beiersdorf AG

23. Beiersdorf AG (jäljempänä Beiersdorf) valmistaa beetasalpaajina tunnettuja tabletteja, joilla hoidetaan korkeaa verenpainetta, ja markkinoi niitä Saksassa nimellä Kerlone. Se harjoittaa tätä toimintaa lisenssillä, jonka on myöntänyt Laboratoires Synthélabo France (jäljempänä Synthelabo), joka on tavaramerkin Kerlone haltija Saksassa ja muissa jäsenvaltioissa. Beiersdorf markkinoi Kerlonea 50 tai 100 tabletin pakkauksissa, jotka vastaavat suuruudeltaan ammattijärjestöjen ja ammatillisten yhdistysten sekä sairausvakuutuslaitosten suosituksia Saksassa. Ranskassa Synthelabo markkinoi Kerlonea 28 tabletin pakkauksissa noudattaakseen lakisääteistä määräystä siitä, että lääkevalmisteita saa myydä korkeintaan yhden kuukauden hoitojaksoa vastaavan määrän. Jokaisessa pakkauksessa on kaksi 14 tabletin läpipainoliuskaa. Läpipainoliuskan selkäpuolelle on merkitty viikonpäivät sillä tavoin, että kullekin päivälle on varattu yksi tabletti.

24. Eurim-Pharm on vuoden 1988 lopusta alkaen markkinoinut Saksassa Kerlone-tabletteja, jotka se tuo Ranskasta, missä Synthelabo on saattanut tabletit markkinoille. Eurim-Pharmin on pitänyt pakata tuotteet uudelleen, jotta niiden kerralla myytävä määrä vastaisi saksalaisia suosituksia. Näihin määriin voidaan päästä vain leikkaamalla läpipainoliuskoja osiin, koska 50 tai 100 ei ole jaollinen 14:llä. Eurim-Pharm sijoittaa tarvittavan määrän läpipainoliuskoja (sekä kokonaisia alkuperäisissä pakkauksissaan olevia että osiin leikattuja alkuperäisistä pakkauksista poistettuja liuskoja) itse suunnittelemaansa laatikkoon, johon leikatusta pienestä ikkunasta näkyy Synthelabon alkuperäisiin pakkauksiin painama Kerlone-tavaramerkki. Ulommassa pakkauksessa on tiedot vaikuttavista aineista ja selostus siitä, että Eurim-Pharm on tuonut tuotteet maahan, pakannut ne ja vastaa niiden jakelusta. Lisäksi on huomattava, että niissä läpipainoliuskoissa, jotka on leikattu osiin, yksittäisiä tabletteja vastaava viikonpäivien jakso katkeaa.

25. Beiersdorf, jonka Synthelabo valtuutti toimimaan puolestaan Kerlone-tavaramerkin loukkaamista koskevassa asiassa, nosti vahingonkorvaus- ja kieltokanteita saksalaisissa tuomioistuimissa vaatien, että Eurim-Pharmia kielletään käyttämästä Kerlone-tavaramerkkiä kuvatulla tavalla. Asia tuli lopulta Bundesgerichtshofin käsiteltäväksi, joka esitti yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

"1. Voiko kansainvälisesti rekisteröidyn (IR-merkki) ja tällä perusteella jäsenvaltiossa A suojatun tavaramerkin haltija EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen maahantuojaa ostamasta tavaramerkin haltijan jäsenvaltiossa B tällä tavaramerkillä markkinoimia lääkkeitä, joiden myynti jäsenvaltiossa A edellyttää lääkemääräystä, pakkaamasta niitä uudelleen jäsenvaltiossa A

toimivien lääkäreiden lääkemääräyskäytäntöä vastaavalla tavalla, kun tämä käytäntö perustuu kansallisten ammatillisten järjestöjen suosituksiin (lääketeollisuutta edustavat järjestöt mukaan lukien) hoidon kannalta suositeltavasta pakkauskoosta, joka ei ole sama kuin jäsenvaltio B:n lakisääteinen pakkauskoko, ja markkinoimasta niitä jäsenvaltiossa A maahantuojan suunnittelemassa ulommassa pakkauksessa, jos sen sisällä on alkuperäisiä, jäsenvaltiosta B peräisin olevia läpipainoliuskoja sisältävä alkuperäinen pakkaus ja tietty määrä osiin leikattuja läpipainoliuskoja ja jos uudessa pakkauksessa olevasta ikkunasta näkyy alkuperäisen pakkauksen IR-merkki ja jos uudessa pakkauksessa tällä tavoin ilmoitetaan se, että maahantuoja on pakannut tuotteen ja markkinoi sitä, mutta valmistajasta ei anneta minkäänlaista selostusta? Onko ennakkoratkaisukysymykseen vastaamisen kannalta merkitystä sillä, että alkuperäisten läpipainoliuskojen selkäpuolelle (vieraalla kielellä jäsenvaltiossa A) painettu viikonpäivät sisältävä 14 päivän jakso katkeaa, kun läpipainoliuskat on leikattu osiin?

2. Voidaanko katsoa, että jos kansallista tavaramerkkiä käytetään IR-merkin haltijan myyntijärjestelmässä siten, että se tosiasiallisesti johtaa markkinoiden jakamiseen jäsenvaltioiden välillä, kyseessä on EY:n perustamissopimuksen 36 artiklassa tarkoitettu peitelty kaupan rajoittaminen, vai täytyykö tämän lisäksi osoittaa, että IR-merkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan omaksumassaan myyntijärjestelmässä pyrkien tietoisesti markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen?"

b) Asia C-72/94, Eurim-Pharm vastaan Boehringer Ingelheim KG

26. Boehringer Ingelheim KG (jäljempänä Boehringer Ingelheim) on rekisteröidyn Mexitil-tavaramerkin haltija Saksassa ja Ranskassa. Mexitiliä käytetään sydämen rytmihäiriöiden hoitoon. Boehringer Ingelheim myy lääkettä Saksassa 20, 50 ja 100 tabletin pakkauksissa Saksassa annettujen vakiosuositusten mukaisesti. Ranskassa Boehringer Ingelheim France SARL, joka on saman yritysryhmän jäsen kuin Boehringer Ingelheim, (jäljempänä Boehringer France) valmistaa lisenssillä samaa preparaattia. Ranskassa Mexitiliä myydään 30 kapselin pakkauksissa. Jokaisessa pakkauksessa on kolme 10 kapselin läpipainoliuskaa. Kukin läpipainoliuska on tarkoitettu kattamaan potilaan 10 päivän lääketarve ja vastaa näin ranskalaista lainsäädäntöä, jonka mukaan kyseisen kaltaisen lääkkeen pitää kattaa 10 päivän tai yhden kuukauden jakso.

27. Eurim-Pharm tuo maahan ja jakelee Saksassa Boehringer Francen Ranskassa markkinoille saattamaa Mexitiliä. Eurim-Pharm pakkaa tuotteet uudelleen voidakseen myydä

Mexitiliä 50 ja 100 kapselin pakkauksissa vakiokokoja koskevien suositusten mukaisesti. Päästäkseen 50 kapselin pakkauskokoon Eurim-Pharm sijoittaa suunnittelemaansa laatikkoon yhden alkuperäisen ranskalaisen 30 kapselin pakkauksen ja kaksi alkuperäistä ranskalaista 10 kapselin läpipainoliuskaa, saksankielisen lisälehden ja käyttöohjeet. Laatikossa on suorakaiteen muotoinen aukko, joka on juuri niin suuri, että alkuperäisen 30 kapselia sisältävän ranskalaisen pakkauksen Mexitil-tavaramerkki tulee näkyviin. Päästäkseen 100 kapselin pakkauskokoon Eurim-Pharm toimii vastaavalla tavalla, mutta sijoittaa ulompaan pakkaukseen kolme alkuperäistä 30 kapselia sisältävää ranskalaista pakkausta ja yhden 10 kapselin läpipainoliuskan. Kummassakin tapauksessa Eurim-Pharm kiinnittää alkuperäisiin 30 kapselin pakkauksiin tarrat. Tarroissa selostetaan, että Eurim-Pharm on tuotteen maahantuoja ja jakelija ja että tuotteen vaikuttava aine on mexiletinhydrokloridi. Edellä esitetystä käy ilmi, että Eurim-Pharm pääsee 50 ja 100 kapselin pakkauskokoon leikkaamatta osiin alkuperäisiä läpipainoliuskoja.

28. Boehringer Ingelheim katsoo, että Eurim-Pharmin harjoittama uudelleen pakattujen tuotteiden markkinointi loukkaa sen tavaramerkkioikeutta, ja vaatii vahingonkorvausta sekä toiminnan kieltämistä. Bundesgerichtshof esitti 27.1.1994 tekemällään päätöksellä yhteisöjen tuomioistuimelle kaksi ennakkoratkaisukysymystä. Toinen niistä on sama kuin asiassa C-71/94 esitetty toinen kysymys. Ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavasti:

"1. Voiko kansainvälisesti rekisteröidyn (IR-merkki) ja tällä perusteella jäsenvaltiossa A suojatun tavaramerkin haltija EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen maahantuojaa ostamasta tavaramerkin haltijan jäsenvaltiossa B tällä tavaramerkillä markkinoimia lääkevalmisteita, joiden myynti jäsenvaltiossa A edellyttää lääkemääräystä, pakkaamasta niitä uudelleen jäsenvaltiossa A toimivien lääkäreiden lääkemääräyskäytäntöä vastaavalla tavalla, kun tämä käytäntö perustuu kansallisten ammatillisten järjestöjen suosituksiin (lääketeollisuutta edustavat järjestöt mukaan lukien), jotka eivät ole samoja kuin jäsenvaltio B:n lakisääteiset pakkauskoot, ja markkinoimasta niitä jäsenvaltiossa A maahantuojan suunnittelemassa ulommassa pakkauksessa, jos sen sisällä on jäsenvaltiosta B peräisin olevia läpipainoliuskoja sisältävä alkuperäinen pakkaus ja tietty määrä osiin leikattuja läpipainoliuskoja ja jos uudessa pakkauksessa olevasta ikkunasta näkyy alkuperäisen pakkauksen IR-merkki ja jos uudessa pakkauksessa tällä tavoin ilmoitetaan se, että maahantuoja on pakannut tuotteen ja markkinoi sitä, mutta valmistajasta ei anneta minkäänlaista selostusta?"

29. Kysymys vastaa lähes täysin asiassa C-71/94 esitettyä ensimmäistä kysymystä sillä erotuksella, että läpipainoliuskojen leikkaamisen merkitystä koskeva viimeinen lause on ilmiselvistä syistä jätetty pois ja viittaus "hoidon kannalta suositeltavaan pakkauskokoon" (über therapiegerechte

Packungsgrößen) puuttuu. Jälkimmäisen viittauksen poistaminen voi olla painotekninen virhe. On myös outoa, että asiassa C-72/94 esitetyssä ensimmäisessä kysymyksessä silti mainitaan osiin leikattujen läpipainoliuskojen lisäämisestä, vaikkei sitä kyseisessä tapauksessa tehdäkään. Myös tämä voi olla painotekninen virhe.

c) Asia C-73/94, Eurim-Pharm vastaan Farmitalia Carlo Erba GmbH

30. Farmitalia Carlo Erba GmbH (jäljempänä Farmitalia) on Farmitalia Carlo Erba SrL -nimisen italialaisen yhtiön saksalainen tytäryhtiö. Italialainen emoyhtiö on Saksassa, Espanjassa ja Portugalissa rekisteröidyn Sermion-tavaramerkin haltija. Farmitalia markkinoi Saksassa emoyhtiönsä myöntämällä lisenssillä lääkevalmisteita Sermion (vaikuttava aine: nicergoliini 5 mg) ja Sermion forte (vaikuttava aine: nicergoliini 10 mg), joita käytetään mielenterveyshäiriöiden hoitoon. Saksassa tuotteet myydään 50 tai 100 kapselin pakkauksissa pakkauskoosta annettujen vakiosuositusten mukaisesti.

31. Farmitalian osakkuusyhtiö markkinoi Portugalissa tuotetta 10 milligramman vahvuisena samalla Sermion-nimellä (ilman forte-sanaa). Tuotetta myydään 60 kapselin pakkauksissa, joissa on kussakin kuusi 10 kapselin läpipainoliuskaa. Pakkauksen koko perustuu 20 päivän mittaiseen hoitojaksoon, jonka aikana nautitaan kolme kapselia päivässä. Ennakkoratkaisupyynnön mukaan tuote vastaa näin Portugalin sairausvakuutusjärjestelmässä hyväksyttyä suurinta korvausmäärää. Espanjassa Farmitalian osakkuusyhtiö markkinoi Sermion-nimistä 5 milligramman vahvuista tuotetta 45 kapselin pakkauksissa. Kaikki 45 kapselia ovat yhdessä läpipainoliuskassa. Eurim-Pharm ostaa Farmitalian osakkuusyhtiöiden Espanjassa ja Portugalissa markkinoille saattamia Sermionia ja Sermion fortea. Se tuo tuotteet Saksaan ja markkinoi niitä siellä pakattuaan ne ensin uudelleen 50 tai 100 kapselin suuruisiin pakkauksiin. Portugalista ostettujen tuotteiden läpipainoliuskoihin Eurim-Pharm kiinnittää tarran, jossa on sana forte. Se peittää alkuperäisen 60 kapselin pakkauksen päällyksen ja sivun tarroilla. Se sijoittaa muutoin muuttamattoman alkuperäisen pakkauksen ja neljä irrallista 10 kapselin läpipainoliuskaa uuteen itse suunnittelemaansa ulompaan pakkaukseen. Ulommassa pakkauksessa on suorakaiteen muotoinen aukko, josta näkyy nimi Sermion ja alkuperäinen portugalilainen pakkaus. Forte-sana on painettu juuri tämän aukon alapuolelle. Ulommassa pakkauksessa on myös mainittu, että Eurim-Pharm on tuotteiden maahantuoja, pakkaaja ja jakelija.

32. Espanjasta ostamiinsa tuotteisiin Eurim-Pharm lisää alkuperäisen 45 kapselin pakkaukseen viiden kapselin läpipainoliuskan, joka on leikattu alkuperäisestä espanjalaisesta

läpipainoliuskasta, ja lisää pakkaukseen saksankielisen ohjeen. Eurim-Pharm kiinnittää toiminimellään ja osoitteellaan varustetun tarran, jossa on joitakin lisätietoja (valmiste-erän numero, viimeinen käyttöpäivä, rekisterinumero jne.) alkuperäiseen espanjalaiseen 45 kapselin pakkaukseen. Paketin selkämykseen se kiinnittää tarran, jossa selostetaan, että tuotteen "maahantuoja ja markkinoija on Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH, 8235 Piding".

33. Farmitalia, joka on nostanut emoyhtiönsä valtuuttamana tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevan kanteen, katsoo, että edellä mainittu toiminta loukkaa Sermion- ja Sermion forte -tavaramerkkejä. Se vaatii vahingonkorvausta ja toiminnan kieltämistä. Bundesgerichtshof esitti 27.1.1994 antamallaan päätöksellä yhteisöjen tuomioistuimelle kaksi kysymystä. Toinen kysymys on täysin sama kuin asioissa C-71/94 ja C-72/94 esitetty toinen kysymys. Ensimmäinen kysymys on muotoiltu seuraavasti:

"1. Voiko kansainvälisesti rekisteröidyn (IR-merkki) ja tällä perusteella jäsenvaltiossa A suojatun tavaramerkin haltija EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen maahantuojaa ostamasta tavaramerkin haltijan jäsenvaltiossa B tällä tavaramerkillä markkinoimia lääkkeitä, joiden myynti jäsenvaltiossa A edellyttää lääkemääräystä, pakkaamasta niitä uudelleen jäsenvaltiossa A toimivien lääkäreiden lääkemääräyskäytäntöä vastaavalla tavalla, kun tämä käytäntö perustuu kansallisten ammatillisten järjestöjen suosituksiin (lääketeollisuutta edustavat järjestöt mukaan lukien) hoidon kannalta suositeltavasta pakkauskoosta, joka ei ole sama kuin jäsenvaltio B:n lakisääteinen pakkauskoko, ja

a) markkinoimasta niitä jäsenvaltiossa A maahantuojan suunnittelemassa ulommassa päällyksessä, jos pakkaus sisältää jäsenvaltiosta B peräisin olevan alkuperäisen pakkauksen alkuperäisine läpipainoliuskoineen sekä lisäksi joitakin alkuperäisiä läpipainoliuskoja ja jos uudessa pakkauksessa on aukko, josta alkuperäisen pakkauksen tavaramerkki ja ilmoitus maahantuojan suorittamasta uudelleen pakkaamisesta ja markkinoinnista näkyvät, mutta ilmoitus valmistajasta puuttuu, tai

b) markkinoimasta niitä jäsenvaltiossa A alkuperäisellä tavaramerkillä varustetussa jäsenvaltiosta B peräisin olevassa pakkauksessa, jos maahantuoja on lisännyt tähän pakkaukseen tarran, josta käy ilmi

maahantuojan nimi ja muita tietoja (valmiste-erän numero, viimeinen käyttöpäivä, rekisterinumero jne.), sekä alkuperäisestä läpipainoliuskasta leikatun viiden kapselin läpipainoliuskan?"

3) Asia C-232/94, MPA Pharma GmbH vastaan Rhône-Poulenc Pharma GmbH

34. Rhône-Poulenc Pharma GmbH (jäljempänä Rhône-Poulenc) on ranskalaisen Rhône-Poulenc Rover SA:n saksalainen tytäryhtiö. Ranskalainen emoyhtiö on rekisteröidyn lääkevalmisteen Orudiksen tavaramerkin haltija Saksassa ja muissa maissa. Rhône-Poulenc markkinoi Saksassa ranskalaisen emoyhtiönsä myöntämällä lisenssillä Orudis retard -lääkevalmistetta, jota voidaan ostaa vain lääkärin määräyksestä ja jota käytetään reumatismin hoitoon sekä kipulääkkeenä ja jota myydään 20, 50 sekä 100 tabletin pakkauksissa, jotka vastaavat Saksassa suositettuja standardikokoja. Rhône-Poulenc Rover SA:n toinen tytäryhtiö markkinoi Orudis retardia Espanjassa, tosin vain 20 tabletin pakkauksissa (kaksi 10 tablettia sisältävää läpipainoliuskaa).

35. MPA Pharma GmbH (jäljempänä MPA) ostaa Orudis retardia, jonka espanjalainen Rhône-Poulenc -konsernin yhtiö on saattanut espanjalaisille markkinoille, ja myy tuotetta Saksassa 50 tabletin pakkauksissa. Tähän pakkauskokoon päästäkseen MPA ottaa läpipainoliuskat alkuperäisestä pakkauksestaan ja sijoittaa viisi läpipainoliuskaa suunnittelemaansa uuteen pakkaukseen. Pakkauksen kaikilla näkyvillä pinnoilla on saksankielinen etiketti, jossa ilmoitetaan seuraavaa:

"MPA-lääkevalmisteiden maahantuonti

50 pitkävaikutteista Orudis retard -lääketablettia Nautittava sisäisesti".

Yhdellä pakkauspinnalla ilmoitetaan:

"Valmistaja:

Rhône-Poulenc S. A. E.

Espanja"

ja

"Maahantuoja ja vastaava lääkevalmisteyritys:

MPA Pharma GmbH, D-22946 Trittau".

Yhdelle pakkauspinnoista on painettu seuraava teksti:

"Tämän Orudis retard -pakkauksen sisällön on valmistanut Rhône-Poulenc Farma SAE, Alcorcón (Madrid), Espanja, ja tuonut Saksan liittotasavaltaan sekä uudelleen pakannut MPA Pharma GmbH, D-22946 Trittau, saksalaista lääkevalmisteita koskevaa lainsäädäntöä noudattaen."

MPA lisää pakkauksiin käyttöohjeet, jotka se on itse laatinut.

36. Rhône-Poulenc nosti kanteen Landgerichtissä vaatien, että MPA:ta kielletään markkinoimasta uudelleen pakattua Orudis retardia, perustellen vaatimustaan sillä, että MPA:n toiminta loukkaa Rhône-Poulencin tavaramerkkioikeutta. Landgericht hyväksyi Rhône-Poulencin vaatimukset, jolloin MPA valitti Oberlandesgericht Kölniin, joka lykkäsi asian käsittelyä 11.8.1994 esittääkseen yhteisöjen tuomioistuimelle kaksi ennakkoratkaisukysymystä. Ensimmäinen kysymys vastaa asiassa C-71/94 esitettyä toista kysymystä (sillä aineellisesti merkityksettömällä erotuksella, että kansainvälisesti rekisteröidyn tavaramerkin haltijaan viittaamisen sijasta kysymyksessä viitataan vain tavaramerkin haltijaan). Oberslandesgericht on muotoillut toisen kysymyksen seuraavasti:

"Oletetaanko kyseessä olevan EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen mukainen 'jäsenvaltioiden välinen peitelty kaupan rajoittaminen' silloin, kun jäsenvaltioissa A ja B suojatun tavaramerkin haltija vetoaa kansalliseen tavaramerkkioikeuteensa estääkseen tavaramerkin haltijan kanssa samaan konserniin kuuluvaa maahantuojaa ostamasta tällä tavaramerkillä jäsenvaltiossa B markkinoitua lääkevalmistetta, jota voidaan myydä jäsenvaltiossa A vain lääkemääräyksen perusteella, uudelleen pakkaamasta niitä ja markkinoimasta niitä jäsenvaltiossa A maahantuojan suunnittelemassa ulommassa päällyksessä, jonka tämä varustaa tavaramerkillä ilman sen haltijan suostumusta, jos tavaramerkkioikeuden käyttäminen perustuu jäsenvaltioiden väliseen markkinoiden jakamiseen (ks. ensimmäinen kysymys) ja jos voidaan osoittaa, että uudelleen pakkaamisella ei muuteta tuotteen alkuperäistä laatua ja että tavaramerkin haltija tiesi etukäteen uudelleen pakatun tuotteen myytäväksi tarjoamisesta, ja myös jos uudelleen pakkaamisesta vastanneen yrityksen tiedot on ilmoitettu yhdessä valmistajan ja maahantuojan tietojen kanssa uudessa pakkauksessa, vaikka

a) tuotteen uudelleen pakkaamisesta vastanneen yrityksen tietoja ei ole riittävän selvästi ilmoitettu tuotteen ulommassa päällyksessä, minkä vuoksi tuotetta käyttävä saattaa jättää ne huomiotta,

ja/tai

b) varsinaisista uudelleen pakkaamista koskevista tiedoista eikä ulomman päällyksen ulkoasusta käy ilmi, että maahantuoja pakkasi tuotteen uudelleen ilman tavaramerkin haltijan tai siihen etuyhteydessä olevan yrityksen suostumusta?"

II Asiaa koskeva oikeuskäytäntö ja lainsäädäntö

37. Keskeistä käsiteltävinä olevissa asioissa on selvittää, milloin ja missä tapauksessa tavaramerkin haltija, joka on sallinut tavaramerkillä varustettujen tuotteiden saattamisen markkinoille jäsenvaltiossa, voi vedota tavaramerkkioikeuteen estääkseen tuotteiden tuonnin ja myynnin toisessa jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun muu yritys on pakannut tuotteet uudelleen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.

38. Ennen kysymykseen vastaamista on kuitenkin selvitettävä käsiteltävinä olevia asioita koskevat yhteisön oikeussäännöt. Joissakin asioissa on selvää jo esitettyjen kysymysten muotoilun perusteella, että kansallinen tuomioistuin katsoo asian ratkaisun kuuluvan perustamissopimuksessa säännellyn tavaroiden vapaan liikkuvuuden alaan (30 ja 36 artikla). Joissakin asioissa esitetyissä ennakkoratkaisukysymyksissä ennakoidaan asian kuuluvan suoraan direktiivin soveltamisalaan.

39. Seuraavassa tehdään yhteenveto 30 ja 36 artiklaa koskevasta, tässä asiassa merkityksellisestä oikeuskäytännöstä, ja sen jälkeen tarkastellaan keskeisiä direktiivin säännöksiä.

1) Perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa koskeva oikeuskäytäntö

40. Perustamissopimuksen 30 artiklassa kielletään jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset sekä vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet. Perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan 30 artiklassa ei estetä soveltamasta teollisten tai kaupallisten oikeuksien suojaamiseen perustuvia kieltoja tai rajoituksia. Perustamissopimuksen 36 artiklan toisessa virkkeessä todetaan, etteivät nämä kiellot tai rajoitukset saa kuitenkaan olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

41. On selvää, että jos tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen toisessa jäsenvaltiossa laillisesti markkinoille saatettujen tavaroiden maahantuonnin ja myynnin, kyseessä on 30 artiklassa tarkoi-

tettu määrällinen rajoitus tai vaikutukseltaan vastaava toimenpide. Sen vuoksi on välttämätöntä selvittää — olettaen että perustamissopimuksen määräyksiä tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta voidaan tässä asiassa soveltaa —, voidaanko tällainen toiminta katsoa perustelluksi teollisten ja kaupallisten oikeuksien suojaamisen vuoksi.

42. Perustamissopimuksen 36 artiklan soveltamisesta teollisten ja kaupallisten oikeuksien yhteydessä on olemassa laaja oikeuskäytäntö. Yhteisöjen tuomioistuin on vakiintuneesti katsonut, että tällaisen oikeuden haltija (tavaramerkkioikeus mukaan lukien) ei voi vedota oikeuteensa estääkseen tämän suostumuksella toisessa jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen tavaroiden maahantuonnin ja myynnin. Kyseinen oikeuksien sammumisena tunnettu periaate omaksuttiin ensimmäisen kerran asiassa Deutsche Grammophon vastaan Metro [4] annetussa tuomiossa, ja se on vahvistettu useita kertoja, muun muassa hiljattain asiassa IHT Internationale Heiztechnik vastaan Ideal Standard. [5]

43. Yhteisöjen tuomioistuin on käsitellyt näissä kahdessa tuomiossaan kyseisen periaatteen soveltamista tavaramerkin haltijan suostumuksetta uudelleen pakattuihin lääkevalmisteisiin. Asiassa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm [6] annetussa tuomiossa kyse oli seuraavanlaisesta tosiasiallisesta tilanteesta. Hoffmann-La Roche markkinoi Saksassa tavaramerkillä Valium lääkettä 20 tai 50 tabletin pakkauksissa kuluttajille ja 100 tai 250 tablettia sisältävissä viiden paketin erissä sairaaloille. Yhtiön tytäryhtiö markkinoi Yhdistyneessä kuningaskunnassa samaa tuotetta 100 tai 500 tabletin pakkauksissa huomattavasti halvemmalla hinnalla. Centrafarm markkinoi Saksassa Yhdistyneestä kuningaskunnasta alkuperäisissä pakkauksissa ostettua Valiumia, jotka se pakkasi uudelleen 1000 tabletin pakkauksiin, joihin se lisäsi Hoffmann-La Rochen tavaramerkin sekä ilmoituksen siitä, että Centrafarm oli tuotteen markkinoija. Centrafarm ilmoitti tavaramerkin haltijalle aikomuksestaan pakata lääkettä uudelleen myydäkseen sitä pienemmissä pakkauksissa kuluttajille.

44. Hoffmann-La Roche yritti estää tämän rinnakkaistuonnin vetoamalla tavaramerkkiinsä. Landgericht Freiburg katsoi, että saksalaisen lainsäädännön mukaan Centrafarmin toiminta loukkasi Hoffmann-La Rochen tavaramerkkioikeutta. Landgericht pyysi ennakkoratkaisua kysymykseen, oliko tavaramerkin haltijalla perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan oikeus vedota tavaramerkkiinsä estääkseen rinnakkaistuonnin kyseisessä tilanteessa. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi tuomiossaan, että vaikka perustamissopimuksella ei olekaan vaikutusta jäsenvaltion lainsäädännön mukaan vahvistettujen teollisten ja kaupallisten oikeuksien olemassaoloon, näiden oikeuksien käyttöä voitaisiin kuitenkin tilanteesta riippuen rajoittaa perustamissopimuksessa säännellyillä kielloilla. Vaikka 36 artiklassa sallitaankin poikkeaminen yhteismarkkinoiden keskeisestä tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta,

4 — Asia 78/70, tuomio 8.6.1971 (Kok. 1971, s. 487, 13 kohta).

5 — Asia C-9/93, tuomio 22.6.1994 (Kok. 1994, s. I-2789, 34 kohta).

6 — Asia 102/77, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139).

poikkeaminen on mahdollista vain siinä tapauksessa, että se perustuu teollisten tai kaupallisten oikeuksien ydinsisällön suojelemiseen (tuomion 6 kohta). Tämän jälkeen yhteisöjen tuomioistuin totesi seuraavaa:

"7 Tavaramerkkioikeuden ydinsisältö perustuu erityisesti sen varmistamiseen, että tavaramerkin haltijalle taataan oikeus käyttää tavaramerkkiä saatettaessa tuote ensimmäistä kertaa markkinoille, ja siten myös tavaramerkin haltijan suojelemiseen kilpailijoilta, jotka pyrkivät käyttämään väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tällä merkillä oikeudettomasti varustettuja tuotteita.

Ensimmäiseen kysymykseen, joka koskee sitä, kuuluuko tähän yksinoikeuteen oikeus kieltää se, että kolmas osapuoli käyttää kyseistä tavaramerkkiä tuotteen uudelleen pakkaamisen jälkeen, on otettava huomioon tavaramerkin varsinainen tehtävä, eli sen takaaminen, että kuluttaja tai lopullinen käyttäjä voi varmistua tuotteen alkuperästä, jolloin kuluttaja tai lopullinen käyttäjä voi ilman mahdollisen sekaannuksen vaaraa erottaa tämän tuotteen sellaisista tuotteista, joilla on eri alkuperä.

Tämä alkuperätakuu merkitsee sitä, että kuluttaja tai lopullinen käyttäjä voi olla varma siitä, että hänelle tarjottu, tavaramerkillä varustettu tuote ei ole myyntiketjun aikaisemmassa vaiheessa ollut kolmannen osapuolen sellaisen toimenpiteen kohteena, joka on toteutettu ilman tavaramerkin haltijan lupaa ja joka on saattanut vaikuttaa tuotteen alkuperäisiin ominaisuuksiin.

Tavaramerkin haltijan tunnustettu oikeus kieltää kaikki sellainen tavaramerkin käyttäminen, joka on omiaan vääristämään näin ymmärrettyä alkuperämerkintää, kuuluu näin ollen tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön.

8 Tästä seuraa, että 36 artiklan ensimmäisen virkkeen sanamuodon mukaan voidaan perustellusti tunnustaa tavaramerkin haltijan oikeus kieltää se, että tavaramerkillä varustetun tuotteen tuoja tuotteen uudelleen pakkaamisen jälkeen varustaa uuden pakkauksen tavaramerkillä ilman tavaramerkin haltijan lupaa.

9 On kuitenkin vielä tutkittava, voiko tällaisen oikeuden käyttäminen olla 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua "jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista".

Tällainen rajoitus saattaisi olla seurausta muun muassa siitä, että tavaramerkin haltija laskee eri jäsenvaltioissa markkinoille samanlaisen tuotteen erilaisissa pakkauksissa estäen samalla kolmannen osapuolen suorittaman uudelleen pakkaamisen vetoamalla tavaramerkkiin kuuluviin oikeuksiin silloinkin, kun uudelleen pakkaaminen tapahtuu sellaisissa olosuhteissa, ettei se voi vaikuttaa tietoon tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperästä tai sen alkuperäisiin ominaisuuksiin.

Tässä tapauksessa kysymys on siis siitä, voiko tavaramerkillä varustetun tuotteen uudelleen pakkaaminen, suoritettuna sillä tavalla kuin Centrafarm tässä tapauksessa tekee, vaikuttaa tuotteen alkuperäisiin ominaisuuksiin.

10 Tältä osin vastaus vaihtelee tuotteen luonteen ja uudelleenpakkaamismenetelmän mukaan.

Useissa tapauksissa uudelleen pakkaaminen vaikuttaa väistämättä tuotteen ominaisuuksiin tuotteen luonteen vuoksi, kun taas toisten tuotteiden uudelleen pakkaamiseen sisältyy jonkinasteinen vaara siitä, että tuotetta muutetaan tai sen alkuperäisiin ominaisuuksiin vaikutetaan.

On kuitenkin todettavissa, tapahtuuko uudelleen pakkaaminen olosuhteissa, joissa tuotteen alkuperäisiin ominaisuuksiin ei vaikuteta.

Näin voi olla esimerkiksi silloin kun tavaramerkin haltija on laskenut tuotteen liikkeelle kaksinkertaisessa pakkauksessa ja uudelleen pakkaaminen koskee ainoastaan ulompaa pakkausta siten, että sisempi pakkaus jää koskemattomaksi, tai silloin kun viranomainen valvoo uudelleen pakkaamista sen varmistamiseksi, ettei itse tuotetta muuteta.

Jos oletetaan, että alkuperätakuu tavaramerkin keskeisenä tehtävänä olisi tällä tavalla turvattu, voi se, että haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tavaroiden vapaan liikkuvuuden jäsenvaltioiden välillä, olla perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen mukaista kaupan peiteltyä rajoittamista, jos voidaan osoittaa, että haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan haltijan soveltama myyntijärjestelmä huomioon ottaen siten, että siitä aiheutuu markkinoiden keinotekoista jakamista jäsenvaltioiden välillä.

11 Vaikka tämä päätelmä on välttämätön kaupan vapauden nimissä, merkitsee se kuitenkin sitä, että toimijalle, joka myy tuotetta uudelleen pakattuna siten, että uusi pakkaus on varustettu tavaramerkillä ilman tavaramerkin haltijan lupaa, myönnetään tietty oikeus, joka on tavallisissa oloissa varattu oikeuden haltijalle itselleen.

Tällaisen oikeuden myöntäminen on oikeutettua tavaramerkin haltijan kannalta ja tämän oikeuksien väärinkäyttämisen estämiseksi vain silloin, kun on voitu osoittaa, että uudelleen pakkaaminen ei voi vahingoittaa tuotteen alkuperäistä laatua.

12 Koska oikeuden haltijan etu vaatii, ettei kuluttajaa johdeta harhaan tuotteen alkuperän suhteen, myyjälle voidaan antaa oikeus myydä maahantuotuja tuotteita siten, että tavaramerkki kiinnitetään uuteen pakkaukseen vain siinä tapauksessa, että myyjä ilmoittaa etukäteen tavaramerkin haltijalle toiminnastaan ja ilmoittaa uudessa pakkauksessa pakanneensa itse tuotteen uudelleen.

13 Edellä mainituista näkökohdista seuraa, ellei yksittäisen tapauksen tosiseikkojen arvioimisesta muuta johdu, että se, että kansallisen tuomioistuimen esittämä kysymys koskee yksinomaan lääkkeitä, on vailla merkitystä esille tulleen oikeudellisen ongelman ratkaisemisen kannalta."

Edellisen perusteella yhteisöjen tuomioistuin antoi seuraavan tuomion:

"a) Perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen nojalla kahdessa jäsenvaltiossa suojellun tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää se, että tuote, joka on lainmukaisesti varustettu tavaramerkillä yhdessä näistä valtioista, lasketaan markkinoille toisessa jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun se on pakattu uudelleen pakkaukseen, jonka kolmas osapuoli on varustanut kyseisellä tavaramerkillä;

b) tällainen kielto on kuitenkin perustamissopimuksen 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista,

— jos osoitetaan, että tavaramerkin haltijan soveltama myyntijärjestelmä huomioon ottaen tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan siten, että siitä aiheutuu markkinoiden keinotekoista jakamista jäsenvaltioiden välillä;

— jos osoitetaan, ettei uudelleen pakkaaminen vaikuta tuotteen alkuperäisiin ominaisuuksiin;

— jos tavaramerkin haltijalle on etukäteen ilmoitettu uudelleen pakatun tuotteen myyntiin laskemisesta; ja

— jos uuteen pakkaukseen on merkitty, kuka tuotteen on pakannut uudelleen."

45. Yhteisöjen tuomioistuin on käsitellyt tavaramerkkioikeuden avulla toteutetun, uudelleen pakattujen lääkevalmisteiden rin-

nakkaistuonnin estämisen lainmukaisuutta myös asiassa Pfizer vastaan Eurim-Pharm. [7] Asia perustui seuraaviin tosiseikkoihin. Pfizerin tytäryhtiöt markkinoivat (tämän nimissä) Vibramycin-tavaramerkillä antibioottia Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Pfizer käytti erilaista pakkausta näissä kahdessa maassa, ja tuotteen hinta oli huomattavasti alhaisempi Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eurim-Pharm toi maahan ja myi Saksassa Vibramyciniä, jota Pfizer markkinoi Yhdistyneessä kuningaskunnassa useita läpipainoliuskoja sisältävissä pakkauksissa. Kussakin läpipainoliuskassa oli viisi kapselia, ja niihin oli kiinnitetty lappu, johon oli painettu "Vibramycin Pfizer". Eurim-Pharm siirsi läpipainoliuskat lääkkeen valmistajan alkuperäisestä ulommasta päällyksestä ja sijoitti ne uuteen suunnittelemaansa pakkaukseen muuttamatta liuskoja tai niiden sisällystä. Laatikon päällä oli läpinäkyvällä materiaalilla päällystetty aukko, josta liuskoihin kiinnitetty Vibramycin Pfizer -nimellä varustettu lappu näkyi. Laatikon selkämyksessä oli maininta siitä, että Pfizerin Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva tytäryhtiö oli valmistanut tuotteen ja että Eurim-Pharm oli tuonut sen maahan ja pakannut sen uudelleen. Laatikkoon oli lisätty irtolehti, jossa oli Saksan lainsäädännön mukaiset tiedot tuotteesta. Pfizer vaati oikeusteitse saksalaisissa tuomioistuimissa, että Eurim-Pharmia estettäisiin markkinoimasta uudelleen pakkaamaansa Vibramyciniä sillä perusteella, että se tällä toiminnallaan loukkasi Pfizerin tavaramerkkioikeutta. Landgericht Hamburg pyysi asiassa ennakkoratkaisua yhteisöjen tuomioistuimelta.

46. Yhteisöjen tuomioistuin kertasi asiassa Pfizer vastaan Eurim-Pharm asiassa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm antamassaan tuomiossa tekemänsä johtopäätökset, jotka koskivat tavaramerkkioikeuden ydinsisältöä, tavaramerkin keskeistä tarkoitusta ja sen merkitystä tuotteen alkuperän takaajana. Lisäksi se totesi tuomiossaan seuraavaa:

"10 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei ole kysymys tavaramerkin sellaisesta käytöstä, että sillä vahingoitettaisiin tuotteen alkuperää koskevia takeita, sillä kansallisen tuomioistuimen esittämästä selvityksestä ja sen esittämästä ennakkoratkaisukysymyksestä käy ilmi, että rinnakkaistuoja on pakannut lääkevalmisteen uudelleen vain vaihtamalla ulomman päällyksen koskematta sisempään pakkaukseen ja huolehtien siitä, että valmistajan sisempään pakkaukseen liittämä tavaramerkki näkyy uuden päällyksen läpi.

11 Näin ollen uudelleen pakkaaminen ei aiheuta vaaraa tuotteen altistumisesta sellaisille ulkopuolisille vaikutuksille tai ulkopuoliselle puuttumiselle, jotka saattaisivat vaikuttaa sen alkuperäiseen laatuun, eikä kuluttajalle tai tuotteen loppukäyttäjälle aiheudu sekaannusvaaraa tuotteen alkuperän suhteen ennen kaikkea siitä syystä, että rinnakkaistuoja on selvästi ilmoittanut ulommassa päällyksessä siitä, että tuotteen valmistaja on tavaramerkin haltijan tytäryhtiö ja että maahantuoja on suorittanut uudelleen pakkaamisen.

12 Tähän johtopäätökseen ei vaikuta se, että rinnakkaistuoja on liittänyt ulompaan

7 — Asia 1/81, tuomio 3.12.1981 (Kok. 1981, s. 2913).

pakkaukseen lääkevalmisteen tietoja sisältävän irtolehden."

47. Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Centrafarm vastaan American Home Products Corporation [8] antama tuomio liittyy välillisesti käsiteltävänä olevaan asiaan, sillä tuomioistuimen lähestymistapa muistuttaa sen asiassa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm omaksumaa lähestymistapaa. American Home Products Corporation myi samaa lääkevalmistetta Yhdistyneessä kuningaskunnassa nimellä Serenid ja Alankomaissa nimellä Seresta. Centrafarm osti American Home Products Corporationin Yhdistyneessä kuningaskunnassa nimellä Serenid myymiä lääkevalmisteita ja merkitsi ne uudelleen nimellä Seresta ennen niiden markkinointia Alankomaissa. Alankomaiden lainsäädännön mukaan kyseessä oli tavaramerkin loukkaaminen. Asia saatettiin käsiteltäväksi hollantilaisessa tuomioistuimessa, joka puolestaan saattoi asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi sen selvittämiseksi, oliko tavaramerkkioikeuteen vetoaminen yhteensopivaa perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perustamissopimuksen määräysten kanssa. Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa seuraavaa:

"18 Näin ollen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen nojalla yhdessä jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmatta osapuolta saattamasta markkinoille kyseisellä tavaramerkillä varustettua tavaraa, vaikka kyseistä tavaraa on aiemmin laillisesti pidetty kaupan toisessa jäsenvaltiossa varustettuna toisella tavaramerkillä, jonka haltija kyseinen tavaramerkin haltija myös on.

19 On kuitenkin vielä tarkasteltava, voiko tällaisen oikeuden käyttäminen olla 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettu keino 'jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen'.

20 Tässä yhteydessä on huomattava, että tuotteen valmistaja saattaa olla oikeutettu käyttämään eri jäsenvaltioissa erilaisia tavaramerkkejä samassa tuotteessa.

21 On kuitenkin mahdollista, että tavaramerkin haltija käyttää tällaista menettelytapaa sellaisen myyntijärjestelmän yhteydessä, jonka tarkoituksena on markkinoiden jakaminen keinotekoisesti.

22 Tällaisessa tapauksessa oikeudenhaltijan kolmanteen osapuoleen kohdistama kielto, joka koskee kyseisen tavaramerkin luvatonta käyttämistä, on edellä mainitussa määräyksessä tarkoitettu keino jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

23 Pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen tehtävänä on kussakin käsiteltävänä olevassa

8 — Asia 3/78, tuomio 10.10.1978 (Kok. 1978, s. 1823).

tapauksessa päättää, onko tavaramerkin haltijan tarkoituksena sen käyttäessä saman tuotteen yhteydessä erilaisia tavaramerkkejä todistettavasti ollut markkinoiden jakaminen."

48. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä tehty yhteenveto voidaan hyvin päättää tuomioistuimen asiassa CNL-Sucal vastaan HAG GF (ns. HAG II -tapaus) [9] antamaan painokkaaseen lauselmaan tavaramerkkien asemasta kehittyneessä talousjärjestelmässä. Yhteisöjen tuomioistuin totesi seuraavaa:

"On huomattava, että tavaramerkkioikeudet ovat keskeisiä keinoja perustamissopimuksessa tavoitellun ja turvatun vääristymättömän kilpailun toteuttamiseksi. Tällaisessa järjestelmässä yrityksen on pystyttävä säilyttämään asiakkaansa tuotteidensa ja palvelujensa laadun avulla, mikä voidaan toteuttaa vain silloin, kun on käytettävissä erottelukykyisiä merkkejä, joiden perusteella kuluttajat voivat tunnistaa nämä tuotteet ja palvelut. Jotta tavaramerkillä voitaisiin toteuttaa tämä tavoite, sillä on voitava taata, että kaikki sillä merkityt tuotteet on valmistettu tuotteiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa."

2) Neuvoston direktiivi 89/104/ETY

49. Tämä direktiivi annettiin perustamissopimuksen 100 a artiklan perusteella. Sen tarkoituksena on poistaa sellaiset jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöjen väliset erot, "jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla" (ks. direktiivin johdanto-osan ensimmäinen perustelukappale). Direktiivin nimessä käytetystä ilmaisusta "ensimmäinen" voidaan päätellä, ettei direktiivillä ole pyritty viemään päätökseen kansallisten lainsäädäntöjen lähentämistä. Lähestymistapa vahvistetaan myös direktiivin kolmannessa perustelukappaleessa, jonka mukaan "tällä hetkellä ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti, ja näin on riittävää lähentää niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan."

50. Direktiivin 5 artiklassa määritellään tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet. Sen pääasiallinen sisältö on seuraava:

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten

9 — Asia C-10/89, tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s. I-3711, 13 kohta).

oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. — —

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

— —"

Direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) — —

b) — —

c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

51. Tavaramerkkioikeuksien sammumista käsitellään 7 artiklassa, jonka sisältö on jo esitetty tämän ratkaisuehdotuksen 13 kohdassa.

52. Direktiivin 16 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset

voimaan viimeistään 28 päivänä joulukuuta 1991. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta lykätä 1 kohdassa mainittua päivää enintään 31 päivään joulukuuta 1992.

— —"

53. Neuvosto käytti 16 artiklan 2 kohdassa sille myönnettyä toimivaltaa ja lykkäsi päätöksellään 92/10/ETY [10] direktiivin täytäntöönpanolle asetettua määräaikaa 31.12.1992 asti.

3) Perustamissopimuksen määräysten ja direktiivin välinen suhde

54. Perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan suhdetta direktiivin säännöksiin on tarkasteltu melko laajasti joissakin yhteisöjen tuomioistuimelle toimitetuissa huomautuksissa. Keskustelussa on keskitytty siihen, korvaavatko direktiivin säännökset perustamissopimuksen määräykset vai täydentävätkö ne ainoastaan niitä. Koska yhteisön lainsäädännössä on erityisiä säännöksiä tavaramerkkioikeuden vaikutuksista ja eritoten oikeuksien sammumisesta, on johdonmukaista pyrkiä vastaamaan kysymykseen asiassa merkityksellisen lainsäädännön pohjalta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei perustamissopimuksen 30 tai 36 artiklaa tulisi lainkaan ottaa huomioon. Direktiiviä on nimenomaisesti tulkittava perustamissopimuksen määräysten valossa. Jos direktiivi ja nämä määräykset ovat ristiriidassa keskenään, ristiriita pitäisi joka tapauksessa ratkaista antamalla etusija perustamissopimuksen määräyksille, jotka ovat ensisijainen oikeuslähde. On selvää, että perustamissopimuksen 100 a artiklan perusteella jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetulla direktiivillä ei voida poiketa perustamissopimuksen keskeisistä tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevista määräyksistä. Direktiivillä ei voida perustella jäsenvaltioiden välisen kaupan esteitä, jotka muutoin olisivat perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan vastaisia. Onneksi esillä olevassa asiassa direktiivin säännösten ja perustamissopimuksen määräysten välillä ei ole minkäänlaista ristiriitaa, kuten seuraavassa pyritään osoittamaan.

55. Tässä yhteydessä on käsiteltävä lisäksi direktiivin välitöntä oikeusvaikutusta ja sen ajallista soveltamista.

10 — EYVL 1992 L 6, s. 35.

56. Välittömän oikeusvaikutuksen osalta mainittakoon vakiintuneen kannan mukaisesti, että direktiivillä ei voi olla niin sanottua välitöntä horisontaalista oikeusvaikutusta, toisin sanoen siihen voidaan vedota vain valtiota tai julkisyhteisöä vastaan. [11] Kansallisilla tuomioistuimilla on kuitenkin velvollisuus soveltaa kansallista lainsäädäntöä direktiivin säännösten valossa taatakseen aina kun se on mahdollista, että direktiivillä tavoiteltu päämäärä saavutetaan. [12] Tämä velvollisuus koskee niin direktiivin täytäntöönpanoa varten annetun kansallisen lainsäädännön kuin muiden kansallisten säädösten soveltamista, ennen direktiiviä annetut säädökset mukaan lukien.

57. Direktiivin ajallisen soveltamisen osalta ei kiistetä sitä, että direktiivi on merkityksellinen tanskalaisten tuomioistuinten yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäviksi saattamissa asioissa. Tanskassa saatettiin voimaan direktiivin täytäntöönpanon edellyttämä lainsäädäntö ennen täytäntöönpanolle asetetun määräajan päättymistä eli ennen 31.12.1992. Tätä lainsäädäntöä on tietysti sovellettava direktiivin säännösten valossa myös lainsäädännön antamisen ja direktiivin täytäntöönpanolle asetetun määräajan päättymisen välistäkin aikaa koskevissa tilanteissa. [13]

58. Saksassa direktiiviä ei saatettu osaksi sisäistä oikeusjärjestystä asetetussa määräajassa eikä sitä ollut pantu täytäntöön vielä vuoden 1994 kesäkuussakaan, kun Boehringer esitti kirjalliset huomatuksensa. Komissio väittää, että direktiiviä ei voida soveltaa saksalaisissa tapauksissa sen vuoksi, että riidan kohteena oleva maahantuonti tapahtui ennen 31.12.1992. Tätä ajankohtaa aikaisemmin tapahtuneiksi väitettyjen tavaramerkkioikeuksien loukkausten perusteella vaadittujen vahingonkorvausten osalta komission kanta on epäilemättä oikea, sillä ennen direktiivin täytäntöönpanolle asetetun määräajan päättymistä kansallisilla tuomioistuimilla on velvollisuus soveltaa kansallista lainsäädäntöä direktiivin valossa vain silloin, kun kyseessä on direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettu lainsäädäntö. On kuitenkin pidettävä mielessä, että kaikissa esillä olevissa asioissa tavaramerkin haltija vaatii vahingonkorvausten lisäksi toiminnan kieltämistä. Kun vahingonkorvauksella pyritään korjaamaan menneisyydessä tapahtunut oikeudenloukkaus, kieltopäätöksen tarkoituksena on estää oikeudenloukkauksen tapahtuminen tai toistuminen tulevaisuudessa. Mikäli kansalliset tuomioistuimet ennakkoratkaisun antamisen jälkeen antavat kieltopäätöksiä esillä olevissa asioissa, nämä koskevat välttämättä

11 — Asia 152/84, Marshall v. Southampton ja South-West Hampshire Area Health Authority, tuomio 26.2.1986 (Kok. 1986, s. 723, 46 kohta); asia C-91/92, Faccini Dori v. Recreb, tuomio 14.7.1994 (Kok. 1994, s. I-3325); ja asia C-316/93, Vaneetveld, tuomio 3.3.1994, (Kok. 1994, s. I-763).

12 — Asia 14/83, Von Colson ja Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen, tuomio 10.4.1984 (Kok. 1984, s. 1891, 26 kohta); asia C-106/89, Marleasing, tuomio 13.11.1990 (Kok. 1990, s. I-4135, 8 kohta).

13 — Ks. Prechal 1995: Directives in European Community law:a study of directives and their enforcement in national courts. Oxford. S. 207; ks. lisäksi Jacobsin antama ratkaisuehdotus asiassa C-156/91, Hansa Fleisch Ernst Mundt, tuomio 10.11.1992 (Kok. 1992, s. I-5567, ratkaisuehdotuksen 23 kohta).

31.12.1992 jälkeistä aikaa. Tämän ajankohdan jälkeen kansallisten tuomioistuinten velvollisuus soveltaa kansallista oikeutta direktiivin säännösten valossa koskee erityisen, direktiivin täytäntöönpanemiseksi annetun lainsäädännön lisäksi *kaikkia* kansallisia säännöksiä. Tämän vuoksi saksalaisten tuomioistuinten pitäisi tavaramerkin haltijoiden vaatimista kielloista päättäessään soveltaa asiaa koskevia kansallisia säännöksiä sillä tavoin, että direktiivissä tavoiteltu päämäärä toteutuu.

III Tavaramerkkioikeuksien sammuminen ja uudelleen pakatut tuotteet

59. Ensiksi on käsiteltävä perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan määräyksiä ja sen jälkeen arvioitava, millä tavoin direktiivin voimaantulo on muuttanut tilannetta.

1) Perustamissopimuksen määräykset ja uudelleen pakkaaminen

a) Oikeuksien sammumisen peruste: markkinointi yhteisön alueella tavaramerkin haltijan suostumuksella

60. Oikeuksien sammuminen perustuu siihen, että kauppaa rajoitettaisiin perusteettomasti, jos immateriaalioikeuden haltijalla olisi mahdollisuus käyttää oikeuttaan valvoakseen tavaroiden jakelua vielä sen jälkeen, kun se on vapaaehtoisesti siirtänyt tavaroiden omistusoikeuden muille yrityksille. Tavaramerkin, patentin, mallioikeuden, tekijänoikeuden ja niin edelleen tuottama yksinoikeus koskee vain tavaroiden liikkeelle laskemista; oikeuden haltijan on hankittava hyötynsä tästä myynnistä, joka kuluttaa loppuun oikeuden estää seuraavia omistajia myymästä tavaroita edelleen tai toimimasta niiden kanssa haluamallaan tavalla.

61. Oikeuksien sammumisen periaate tai vastaava periaate on olemassa useimmissa kansallisissa oikeusjärjestyksissä, ja sitä sovelletaan tavallisimmin vain kansallisella alueella markkinoitaviin tuotteisiin. Perustamissopimuksen sisältämän yhteismarkkinaajattelun mukaisesti yhteisöjen tuomioistuin on vakiintuneesti soveltanut oppia oikeuksien sammumisesta yhteisön alueella; kaikki immateriaalioikeuden haltijan suostumuksella tapahtuva myynti yhteisön alueella kuluttaa oikeuden loppuun. Tätä lähestymistapaa voidaan perustella sillä, että jos oikeuden haltija voisi estää toisessa jäsenvaltiossa markkinoitujen tuotteiden maahantuonnin ja myynnin, tämä voisi jakaa kansalliset markkinat ja rajoittaa näin jäsenvaltioiden välistä kauppaa, vaikkei oikeuden suojaaminen edellytäkään tällaista rajoittamista. [14] Oikeuksien sammumisen periaatteen soveltamisen kannalta ei yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ole merkitystä sillä, saako oikeuden haltija kohtuullisen vastikkeen myymistään tavaroista, vaan sillä, onko myynti tapahtunut tämän suostumuksella. [15]

14 — Asia 187/80, Merck v. Stephar ja Exler, tuomio 14.7.1981 (Kok. 1981, s. 2063, 10 ja 11 kohta), ja asia 19/84, Pharmon v. Hoechst, tuomio 9.7.1985 (Kok. 1985, s. 2281, 25 ja 30 kohta).

15 — Ks. esim. asia 15/74, Centrafarm v. Sterling Drug, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1147, 12 kohta).

62. Kaikissa esillä olevissa asioissa rinnakkaistuontia vastustava tavaramerkin haltija kuuluu samaan konserniin kuin yhtiö, joka valmisti, toi maahan ja saattoi tavarat markkinoille toisessa jäsenvaltiossa. Tavaramerkin haltijoiden on tästä syystä katsottava antaneen suostumuksensa kyseisten tavaroiden markkinoinnille: tavaroihin on sovellettava yhteisöjen tuomioistuimen asiassa IHT Internationale Heiztechnik vastaan Ideal Standard [16] antamassa tuomiossa käyttämää määritelmää "saman yhtiön, lisenssinhaltijan, emoyhtiön, saman konsernin tytäryhtiön tai jakelusta yksinoikeudella vastaavan yhtiön markkinoille saattamat tuotteet", jolla määriteltiin sammumisperiaatteen soveltamisalaan kuuluvat tapaukset. On siis selvitettävä, onko mitään perustetta sille, ettei periaatetta sovellettaisi esillä olevissa asioissa.

b) Kahdenlainen uudelleen pakkaaminen: onko pakkaaminen tosiasiassa erilaista?

63. Edellä käsitelty oikeuskäytäntö koskee kahta tilannetta, joista esityksen helpottamiseksi käytetään jäljempänä nimitystä tilanne A ja B. Tilanteessa A rinnakkaistuoja siirtää tavarat sisempää pakkausta muuttamatta alkuperäisestä ulommasta pakkauksestaan uuteen ulompaan pakkaukseen, johon tämä on kiinnittänyt tavaramerkin. Tilanteessa B rinnakkaistuoja vaihtaa samalla tavoin ulomman pakkauksen, mutta sen sijaan, että tavaramerkki kiinnitettäisiin uuteen pakkaukseen, tuoja on suunnitellut uuden pakkauksen sillä tavoin, että sisempään pakkaukseen kiinnitetty tavaramerkki jää näkyviin.

64. Yhteisöjen tuomioistuin arvioi tilannetta A asiassa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm annetussa tuomiossa. [17] Asiassa Pfizer vastaan Eurim-Pharm kyseessä oli tilanne B. [18] Edellisessä tapauksessa yhteisöjen tuomioistuin vahvisti perussäännön, jonka mukaan 36 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus estää tavaramerkillä merkityn tuotteen maahantuojia tuotteen uudelleen pakkaamisen jälkeen merkitsemästä uutta pakkausta tavaramerkillä ilman haltijan lupaa (tuomion 8 kohta). Sääntö perustuu siihen, että tavaramerkkioikeuden sisältämät takeet tuotteen alkuperästä merkitsevät sitä, että kuluttaja voi olla varma, ettei muu yritys ole päässyt vaikuttamaan tavaramerkillä varustettuun tuotteeseen ilman tavaramerkin haltijan lupaa sillä tavoin, että tuotteen alkuperäinen laatu olisi muuttunut (tuomion 7 kohta). Yhteisöjen tuomioistuin jatkoi toteamalla, että tätä perussääntöä ei kuitenkaan sovelleta, jos kysymyksessä on 36 artiklan toisen virkkeen mukainen kaupan peitelty rajoittaminen, sillä tällainen rajoitus voi johtua siitä, että tavaramerkkioikeuden haltija markkinoi useissa jäsenvaltioissa samanlaista tuotetta erilaisissa pakkauksissa ja vetoaa tavaramerkkioikeuteensa estääkseen uudelleen pakkaamisen, vaikkei sillä vaikutettaisikaan tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperän tunnistamiseen eikä tuotteen alkuperäiseen laatuun (tuomion 9 kohta).

16 — Mainittu edellä alaviitteessä 5.

17 — Mainittu edellä alaviitteessä 6.

18 — Mainittu edellä alaviitteessä 7.

65. Asiassa Pfizer vastaan Eurim-Pharm annetussa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että tilanteessa B uudelleen pakkaaminen ei voinut haitata tavaramerkin tehtävää tuotteen alkuperän takaajana, koska uudelleen pakkaamisella ei voitu vaikuttaa tuotteiden alkuperäiseen laatuun eikä ohjata kuluttajaa alkuperän osalta harhaan; tästä syystä ei ollut mitään syytä hyväksyä tavaramerkin haltijan vaatimusta rinnakkaistuonnin estämisestä. Vaikuttaa siltä, että yhteisöjen tuomioistuin on tullut tähän johtopäätökseen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen perusteella ilman, että sen olisi tarvinnut tarkastella asiaa toisessa virkkeessä mainitun peitellyn rajoituksen kannalta.

66. Tilannetta A ei pitäisi liian jyrkästi erottaa tilanteesta B, eikä oikeuskäytännönkään pitäisi katsoa vahvistaneen tällaista erottelua. Näiden kahden tilanteen välillä on itse asiassa hyvin vähän asiallista eroa. Kanta selvenee ehkä hieman, jos tarkastellaan tavanomaisempaa esimerkkiä kuin kyseessä olevaa melkoisen erikoislaatuista lääkevalmisteiden markkinointia. Oletetaan esimerkiksi, että yhtiö X ostaa suuren määrän tunnettua hiilihappopitoista juomaa, jonka Coca-Cola Company on varustanut tavaramerkillä Coca-Cola ja jota se markkinoi jäsenvaltiossa A; yhtiö X vaihtaa ulomman pakkauksen ja sijoittaa 12 Coca-Cola Companyn valmistamaa Coca-Cola-tölkkiä pahvilaatikkoon ja merkitsee siihen valmistajaksi Coca-Cola Company, Atlanta, USA ja uudelleen pakkaajaksi yhtiön X. Jos yhtiö X sitten tuo tuotteen jäsenvaltioon B, olisiko mitään syytä sallia se, että Coca-Cola-tavaramerkin haltija estää kyseisen rinnakkaistuonnin? Entä jos yhtiö X olisi pakannut 12 Coca-Cola-tölkkiä pahvilaatikkoon, jossa on sellofaaniaukot, joista tölkkien tavaramerkki näkyisi, olisiko perusteltua syytä sallia rinnakkaistuonnin estäminen?

67. Nähdäkseni olisi vaikea perustella rinnakkaistuonnin estämistä vain toisessa näistä tapauksista. Kummassakaan tapauksessa yhtiö X ei käytä väärin Coca-Cola Companyn goodwilliä tai väitä omien tuotteidensa olevan jonkun muun tuotteita. Kummassakaan tapauksessa uudelleen pakkaamisella ei haitata tavaramerkin tehtävää tuotteen alkuperän takeena. Kummassakin tapauksessa on yhtä selvää, ettei uudelleen pakkaaminen voi vaikuttaa tuotteiden laatuun.

68. Tilanne olisi tietysti aivan toinen, jos yhtiö X ostaisi Coca-Colaa 100 litran tynnyreissä ja sitten siirtäisi juoman tölkkeihin, joihin se kiinnittäisi tavaramerkin. Tällöin ei olisi mitään keinoa, jolla voitaisiin taata, ettei uudelleen pakkaaminen ole vaikuttanut tuotteen laatuun. Juoma voisi olla pilaantunutta tai väärennettyä, ja tavaramerkin tehtävä alkuperän takaajana joutuisi kyseenalaiseksi. Näin keskeiseksi tekijäksi sen määrittämisessä, onko tavaramerkin haltijalla oikeus vaatia uudelleen pakattujen tuotteiden rinnakkaistuonnin estämistä, nousee se, onko rinnakkaistuoja puuttunut tuotteisiin sillä tavoin, ettei ole enää mahdollista varmasti tietää, onko tuotteen alkuperäinen laatu muuttunut, eikä niinkään se, että rinnakkaistuoja kiinnittää tavaramerkin tuotteisiin tai

muulla tavoin huolehtii siitä, että tavaramerkki jää näkyviin.

Tämä on käsittääkseni oikea tulkinta perustamissopimuksen 36 artiklasta seuraavassa jaksossa esitetyistä syistä.

69. Tähän kantaan päädytään myös tutkimalla lähemmin yhteisöjen tuomioistuimen perusteluja asiassa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm. Siinä osassa tuomiota, jossa yhteisöjen tuomioistuin vahvisti perussäännön tavaramerkin haltijan oikeudesta estää ilman haltijan suostumusta tavaramerkillä varustettuun uuteen pakkaukseen sijoitettujen tavaroiden rinnakkaistuonti, tuomioistuin tarkoitti uudelleen pakkaamista hyvin yleisellä tasolla. Tuomion 7 ja 8 kohdassa ei millään tavoin viitata asian erityisiin olosuhteisiin, ja vahvistettu periaate on selvästi tarkoitettu kattamaan sellaiset tilanteet, joissa uudelleen pakkaaminen saattaa vaikuttaa tavaroiden alkuperäiseen laatuun (kuten esimerkiksi tilanteessa, joka kuvattiin edellisessä kohdassa).

c) Oikeuksien sammumisen periaatteen soveltamisen rajoittamisen tosiasialliset syyt, kun kyse on uudelleen pakatuista tuotteista

71. Mitä oikeastaan tarkoitetaan 36 artiklassa, kun siinä sallitaan rajoitukset, jotka ovat perusteltuja teollisten ja kaupallisten oikeuksien suojelemiseksi, edellyttäen, että ne eivät ole keino "mielivaltaiseen syrjintään" tai "jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen"? Kysymykseen vastaaminen edellyttää tavaramerkkioikeuksiin perustuvien rajoitusten yhteydessä sitä, että on selvitettävä tavaramerkin suojan olemassaolon perussyyt.

70. Yhteisöjen tuomioistuin tarkasteli asian Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm erityisolosuhteita vasta tuomion seuraavissa kohdissa (9 ja 10 kohta); kyse oli tilanteesta, jossa tavaramerkin haltija käyttää erilaisia pakkauksia eri jäsenvaltioissa ja jossa tavarat on pakattu kahteen päällykseen ja vain ulompi päällys on vaihdettu. Tuomion tämä osa yhdessä asiassa Pfizer vastaan Eurim-Pharm annetun tuomion kanssa vakiinnuttaa sen, ettei tavaramerkkioikeutta voida käyttää uudelleen pakattujen tuotteiden myynnin estämiseksi silloin, kun eri jäsenvaltioissa käytetty erilainen pakkaamistapa on aiheuttanut markkinoiden jakamisen ja kun on todettu, ettei uudelleen pakkaamisella voida vaikuttaa tavaroiden alkuperäiseen laatuun.

72. Kaikissa kehittyneissä oikeusjärjestelmissä turvataan elinkeinonharjoittajille oikeus käyttää tiettyjä erottelukykyisiä merkkejä ja tunnuksia tavaroissaan. Järjestelmät toimivat näin, a) jotta elinkeinonharjoittajat voisivat suojata tavaroidensa mainetta ja estää sen, että häikäilemättömät kilpailijat muutoin saattaisivat myydä omia tuotteitaan toisen vakiintuneen maineen omaavina tuotteina varastaakseen oikeudenhaltijan goodwilliä, ja b) jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoiset ostovalintansa luottaen siihen, että samalla nimellä myydyt tuotteet

ovat peräisin samasta lähteestä ja että ne ovat yleensä laadultaan yhdenmukaisia. Tällä tavoin tavaramerkkilainsäädännöllä pyritään suojaamaan tavaramerkin haltijan etujen lisäksi kuluttajan etuja. Se, että tavaramerkillä suojataan sen haltijan etuja antamalla sille oikeus estää kilpailijoita saamasta perusteetonta etua tavaramerkin haltijan kaupallisesta maineesta, merkitsee yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä omaksutun näkemyksen mukaan sitä, että tavaramerkin ydinsisältönä ovat oikeuden haltijalle myönnetyt yksinoikeudet. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tavaramerkin keskeinen tehtävä on suojata kuluttajien etuja takaamalla sen, että kaikki merkillä varustetut tuotteet ovat samaa kaupallista alkuperää. Nämä tavaramerkin suojan kaksi osaa ovat tietenkin saman kolikon kaksi puolta.

73. Tavaramerkkien tarkoituksena ei missään tapauksessa voi olla se, että elinkeinonharjoittajia autettaisiin jakamaan yhteismarkkinat, pitämään yllä hintaeroja eri jäsenvaltioiden välillä taikka luomaan keinotekoisia kaupan esteitä jäsenvaltioiden välille tai vahvistamaan niitä. Silloin kun hintaerot johtuvat valmistajasta riippumattomista syistä, kuten lakisääteisen hintasäännöstelyn tai lääkekustannusten korvaamista koskevien sääntöjen alaisuuteen kuuluvissa tilanteissa, on ymmärrettävää, että valmistaja katsoo oikeuksiaan loukatun, jos tuotteet, jotka se on saattanut hintasäännöstelyn alaisille markkinoille yhdessä jäsenvaltiossa, ilmestyvät muuta tietä markkinoille toisessa jäsenvaltiossa, missä markkinat ovat teoriassa vapaat mutta missä valmistajan toimintavapautta rasittaa sen omien rinnakkaistuotujen tuotteiden aiheuttama kilpailu.

74. Tällaisessa tilanteessa tavaroiden vapaa liikkuvuus vaikuttaa siten, että yhden maan hintalainsäädäntö ikään kuin viedään maasta koko yhteismarkkina-alueelle. Vaikka tämä onkin ehkä epäoikeudenmukaista valmistajien mielestä, sillä ei voida perustella tavaramerkin käyttöä tavaramerkin haltijan lakisääteisen hintasäännöstelyn alaisille markkinoille saattamien tavaroiden rinnakkaistuonnin estämiseksi. Tavaramerkkien tarkoituksena ei voi olla erilaisten hintalainsäädäntöjen aiheuttamien vääristymien korjaaminen.

75. Vakiintuneen käytännön mukaista on, ettei sammumisperiaatetta jätetä soveltamatta vain siitä syystä, että kysymyksessä olleet tavarat saatettiin markkinoille jäsenvaltiossa, jossa sovelletaan hintasäännöstelyä. Asiassa Centrafarm vastaan Winthrop [19] antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, ettei tavaramerkkioikeuteen voida vedota tavaramerkin haltijan tavaramerkillään markkinoille saattamien tavaroiden rinnakkaistuonnin estämiseksi jäsenvaltiosta, jossa sovelletaan hintasäännöstelyä. Asiassa Centrafarm vastaan Sterling Drug [20] antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa rinnakkaisten patenttien haltija ei voinut vedota hollantilaiseen patenttiinsa estääkseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, missä lakisääteinen hintasäännöstely oli voimassa, markkinoimiensa lääkevalmisteiden tuonnin Alankomaihin.

19 — Asia 16/74, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183).

20 — Mainittu edellä alaviitteessä 15.

76. Patenttien osalta sammumisperiaatteen soveltamista tällaisessa tilanteessa voidaan kritisoida siksi, että patentin varsinainen tarkoitus (tai sen ydinsisältö) on turvata oikeuden haltijalle kohtuullinen korvaus sen myötävaikutuksesta tieteelliseen kehitykseen ja siksi ettei se ehkä pysty saamaan kohtuullista korvausta panoksestaan, ellei se voi itse määrätä myyntihintojaan. Tätä arvostelua ei kuitenkaan voida soveltaa tavaramerkkeihin, sillä niiden tarkoitus on aivan toinen. Mihinkään tavaramerkillä suojattuun etuun (esim. oikeuden ydinsisältö ja tavaramerkin keskeinen tarkoitus, siten kuin ne on määritelty edellä 72 kohdassa) ei puututa tavaramerkin haltijan hintojen määräämisvapautta rajoittavilla säännöillä. Tavaramerkin kykyä toimia alkuperän takaajana ei heikennä vain se, että sammumisperiaatetta sovelletaan tavaroihin, jotka on saatettu markkinoille hintasäännöstelyä noudattaen.

77. Sen määrittämiseksi, mitkä rajoitukset ovat 36 artiklan mukaisesti sallittuja tavaramerkin suojaamiseksi, on jatkuvasti pidettävä mielessä edellä 72 kohdassa määritellyt suojattavat edut. Nämä edut on asetettava vastakkain 30 artiklan perimmäisen tavoitteen kanssa eli sen kanssa, että tavarat liikkuvat vapaasti yhteisön alueella ja että jäsenvaltioiden välistä kauppaa ei rajoiteta enempää kuin on välttämätöntä. Yhteisöjen tuomioistuin tarkoittaa juuri tätä painottaessaan, kuten se on jo useaan otteeseen tehnyt, että 36 artiklaa on poikkeuksena perusperiaatteesta tulkittava suppeasti ja että siihen voidaan vedota vain sellaisten rajoitusten perustelemiseksi, jotka ovat välttämättömiä teollisten oikeuksien ydinsisällön suojaamiseksi.

78. Sen määrittämiseksi, voiko tavaramerkin haltija vaatia uudelleen pakattujen tuotteiden rinnakkaistuonnin kieltämistä, on siten vastattava seuraaviin kysymyksiin. Onko tavaroiden laatu muuttunut sillä tavoin, ettei niiden voida enää luotettavasti katsoa olevan tavaramerkin haltijan tuotteita ja että rinnakkaistuoja saisi perusteetonta etua tavaramerkin maineesta? Onko tuotteiden laatu muuttunut sillä tavoin, että niiden myöhempi markkinointi tavaramerkillä saattaa aiheettomasti vahingoittaa tavaramerkin mainetta? Johdetaanko kuluttajia harhaan siinä mielessä, että he olettaisivat, että tavaramerkin haltija on valvonut tuotteiden valmistusta ja että tuotteet näin vastaisivat laadultaan sitä, mitä tavaramerkiltä yleisesti odotetaan, kun itse asiassa uudelleen pakkaamisella on puututtu tavaroihin sillä tavoin, että niiden alkuperäinen laatu on saattanut heikentyä? Toisin sanoen, onko tavaramerkin tehtävä alkuperän takaajana joutunut kyseenalaiseksi?

79. Jos yhteenkään näistä kysymyksistä vastataan myöntävästi, tavaramerkin haltijalla olisi oikeus vaatia uudelleen pakattujen tuotteiden rinnakkaistuonnin estämistä. Jos toisaalta kaikkiin kysymyksiin vastataan kieltävästi, on vaikea käsittää, millä perusteella tavaroiden vapaata liikkuvuutta voitaisiin rajoittaa tavaramerkkioikeuden suojaamiseksi. On selvää, ettei esillä olevissa asioissa tietyillä tavaramerkkien haltijoiden esittämillä lisäseikoilla ole merkitystä. Se, että tavaramerkin haltija on käyttänyt suuria summia tavaroidensa mainostamiseen Tanskassa ja Saksassa, ei voi oikeuttaa sitä sulkemaan pois sen itse toisessa jäsenvaltiossa markkinoimien tuotteiden aiheuttamaa kilpailua. Samalla tavoin on edellä mainituista

syistä merkityksetöntä se, että tavaramerkin haltijat ovat joutuneet myymään tavaroitaan halvempaan hintaan muissa jäsenvaltioissa lakisääteisen hintasäännöstelyn tai lääkkeistä suoritettavia korvauksia koskevien sääntöjen vuoksi.

d) Peitellyn rajoituksen käsite

80. Esillä olevissa asioissa tavaramerkin haltijat väittävät yhteisöjen tuomioistuimen asioissa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm ja Centrafarm vastaan American Home Products Corporation [21] antamien tuomioiden perusteella, että erään lisäedellytyksen olisi täytyttävä, ennen kuin ne menettävät oikeutensa vaatia uudelleen pakattujen, ilman heidän suostumustaan tavaramerkillä varustettujen tuotteiden rinnakkaistuonnin estämistä. Tavaramerkin haltijat väittävät, että on voitava osoittaa, että käyttämällä erilaisia pakkauksia eri jäsenvaltioissa ne olisivat tietoisesti pyrkineet jakamaan markkinat keinotekoisesti ja siten peitellysti pyrkineet rajoittamaan jäsenvaltioiden välistä kauppaa.

81. Tähän näkemykseen ei voida yhtyä. Jos uudelleen pakkaaminen on tehty sillä tavoin, ettei sillä kyseenalaisteta tavaramerkin tarkoitusta alkuperän takaajana eikä vahingoiteta tavaramerkin mainetta, ei vaikuta siltä, että olisi pätevä syy todeta, että rinnakkaistuoja saisi myydä uudelleen pakattuja tuotteita vain siinä tapauksessa, että tavaramerkin haltija on tietoisesti käyttänyt erilaisia pakkauksia ja pyrkinyt siten keinotekoisesti jakamaan markkinat.

82. Tämä ei tarkoita sitä, että kysymys peitellyn rajoituksen olemassaolosta olisi merkityksetön, eikä ainakaan sitä, ettei 36 artiklan toista virkettä olisi olemassa. Kyseisen artiklan kaksi virkettä on käsitykseni mukaan luettava yhtenä kokonaisuutena. Olisi virheellistä ymmärtää toinen virke vain poikkeuksena ensimmäisessä virkkeessä vahvistetusta yleisestä säännöstä (tai kuten Boehringer Ingelheim ja Farmitalia väittävät, poikkeuksena poikkeuksesta olettaen, että 30 artiklassa vahvistetaan pääsääntö, josta 36 artiklassa poiketaan). Toimenpide voidaan katsoa oikeutetuksi yhden 36 artiklassa mainitun seikan perusteella, tai se voidaan katsoa kielletyksi. Eräs huomioon otettava seikka toimenpiteen perusteltavuuden arvioinnissa on se, voidaanko toimenpiteen katsoa johtavan kaupan peiteltyyn rajoittamiseen, eli toisin sanoen onko toimenpiteellä, jolla näennäisesti pyritään suojaamaan teollista oikeutta, tosiasiallisesti pyritty toteuttamaan jokin tavaramerkin suojaan liittymätön tavoite. Jos tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiä estääkseen omien tuotteidensa rinnakkaistuonnin silloin, kun tuotteiden myynnillä ei uhata tavaramerkkioikeuden ydinsisällöllä suojattuja etuja eikä saateta kyseenalaiseksi tavaramerkin keskeistä tavoitetta estämällä sen tehtävä alkuperän takaajana, nousee väistämättä esiin epäilys siitä, että tavaramerkkiä käytetään jonkin muun tavoitteen toteuttamiseksi, esimerkiksi yhteismarkkinoiden keinotekoiseksi jakamiseksi tai yhteismarkkinoiden jakamisen vahvistamiseksi ja sen turvaamiseksi, että tavaramerkin haltija pystyy ylläpitämään

21 — Mainittu edellä alaviitteessä 8.

hintaeroja eri jäsenvaltioissa. Sillä, että lääkevalmisteiden kokoja sääntelevistä määräyksistä johtuu tämänkaltaista jakamista, ei nähdäkseni ole merkitystä. Jos tavaramerkin haltija hyötyy tilanteesta, joka perustuu siitä riippumattomiin seikkoihin, ja vetoaa tavaramerkkioikeuteensa estääkseen rinnakkaistuonnin, vaikka tällaisen tuonnin estäminen ei sinänsä ole tavaramerkin suojaamisen kannalta välttämätöntä, tavaramerkin haltijan toiminnan on katsottava olevan oikeuden väärinkäyttämistä ja johtavan kaupan välilliseen rajoittamiseen.

83. Vaikka yhteisöjen tuomioistuin käyttikin asiassa Hoffman-La Roche vastaan Centrafarm antamassaan tuomiossa ilmaisua markkinoiden *keinotekoinen* jakaminen, se ei katsonut, että kaupan peitelty rajoittaminen on kysymyksessä vain siinä tapauksessa, että tavaramerkin haltija tietoisesti pyrkii markkinoiden jakamiseen käyttämällä tuotteissaan erilaisia pakkauksia. Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että kyseessä on peitelty rajoittaminen, jos on voitu katsoa selvitetyksi "tavaramerkin haltijan omaksuma markkinointijärjestelmä huomioon ottaen, että tavaramerkkioikeuttaan käyttämällä haltija myötävaikuttaa jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen". [22] Vaikka sanamuoto on sellaisenaan hieman epäselvä, vaikuttaa siltä, että tavoitteena on pyrkimys objektiiviseen perusteeseen. Jos vaaditaan subjektiivisen tekijän olemassaoloa, riittää pelkästään se, että tavaramerkkiin on vedottu sellaisen rinnakkaistuonnin estämiseksi, jolla ei uhata tavaramerkin ydinsisältöä tai keskeistä tavoitetta. Tavaramerkin haltijat erehtyvät luullessaan, että ne voivat vapaasti hyötyä niille kulloinkin sopivalla tavalla niistä riippumattomista seikoista johtuvasta markkinoiden jakamisesta. Joka tapauksessa olisi epäjohdonmukaista ja epätarkoituksenmukaista vaatia näyttöä siitä, että erilaisia pakkauksia käyttämällä on tietoisesti pyritty jakamaan markkinat. Tällaista tietoista aikomusta olisi vaikea tai jopa mahdoton näyttää toteen. Uudelleen pakkaamista suunnittelevan rinnakkaistuojan pitää pystyä kohtuullisella varmuudella tietämään, voiko se laillisesti harjoittaa toimintaansa. Toiminnan lainmukaisuuden ei pitäisi riippua toisen yrityksen subjektiivisista aikomuksista.

84. Lopuksi voidaan vielä todeta, että asiassa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm annetun tuomion ja useita kuukausia myöhemmin asiassa Centrafarm vastaan American Home Products Corporation annetun tuomion välillä on selvä ero sen osalta, minkälainen painoarvo markkinoiden jakamisaikomukselle on annettu. Myöhemmässä tuomiossaan yhteisöjen tuomioistuin teki todellakin selväksi, että silloin kun tavaramerkin haltija käyttää samassa tuotteessa useita merkkejä eri jäsenvaltioissa, rinnakkaistuojalla ei ole oikeutta korvata yhtä merkkiä toisella, ellei eri merkkien käyttöä ole nimenomaisesti tarkoitettu markkinoiden jakamiseen. [23] Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ongelmallisempi tilanne syntyy silloin, kun rinnakkaistuoja vaihtaa tavaramerkin pelkän pakkauksen vaihtamisen sijasta, ja ongelmaan on tällöin etsittävä toisenlaisia ratkaisuja.

22 — Em. asia Hoffman-La Roche v. Centrafarm, tuomion 10 kohta.

23 — Ks. em. asia Centrafarm v. American Home Products Corporation, tuomion 21—23 kohta.

e) Lisäedellytykset, jotka rinnakkaistuojan on täytettävä

85. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm antamassaan tuomiossa, että rinnakkaistuojan, joka kiinnitti uudelleen pakattuun tuotteeseen tavaramerkin, olisi pitänyt ilmoittaa asiasta etukäteen uudelleen pakatun tuotteen tavaramerkin haltijalle ja ilmoittaa uudessa pakkauksessa, kuka tuotteen on pakannut uudelleen. Asiassa C-232/94 on esitetty myös, että uudelleen pakatussa tuotteessa pitäisi tämän lisäksi olla ilmoitus siitä, että uudelleen pakkaaminen on suoritettu ilman tavaramerkin haltijan suostumusta. Yhdistetyissä asioissa C-71/94, C-72/94 ja C-73/94 esitetyissä kysymyksissä oletetaan, että valmistajan nimen puuttumisella uudesta pakkauksesta voitaisiin perustella tavaramerkin haltijan oikeus vastustaa rinnakkaistuontia.

86. Asiassa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm annetussa tuomiossa ei anneta selviä yksityiskohtaisia perusteluja vaatimukselle, jonka mukaan tavaramerkin haltijan pitää saada etukäteen ilmoitus uudelleen pakkaamisesta, ja voikin olla tilanteita, joissa tällainen ilmoittaminen on tarpeetonta. Yleiseltä kannalta voidaan sanoa, ettei vaatimus vaikuta kohtuuttomalta, ei ainakaan kun kyse on lääkevalmisteista. Vaatimusta voidaan perustella sillä, että sen avulla tavaramerkin haltijan on helpompi tarkastaa uudelleen pakattujen tuotteiden aitous, ja se auttaa siten ehkäisemään väärentämistä. Jos tavaramerkillä varustettuja tuotteita havaitaan oudoissa pakkauksissa eri puolilla yhteisön aluetta, tavaramerkin haltijan saattaisi olla vaikea pystyä ratkaisemaan, ovatko tuotteet aitoja. Tämä tehtävä helpottuu hieman, jos tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu etukäteen uudesta pakkauksesta ja yhtiöstä, joka suorittaa uudelleen pakkaamisen. Yleisön kannalta väärentämisriski on erityisen vakava, kun kyse on lääkevalmisteista.

87. Tässä voitaisiinkin mennä hieman yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm antamassa tuomiossa omaksumaa kantaa pidemmälle ja katsoa, että tavaramerkillä varustettuja lääkeaineita uudelleen pakkaavan yhtiön on ilmoitettava tästä etukäteen tavaramerkin haltijalle ja sen lisäksi toimitettava tälle näyte uudelleen pakatusta tuotteesta, jotta tavaramerkin haltija voisi huomauttaa mahdollisista puutteista ja vaatia niitä korjattaviksi. Alkuperäisessä pakkauksessa voi olla tärkeitä tietoja (esim. että lääkevalmisteet ovat valoherkkiä tai että ne on säilytettävä tietyssä lämpötilassa ja poissa lasten ulottuvilta jne.). Tavaramerkin haltijalla pitäisi olla oikeus estää uudelleen pakattujen tuotteiden markkinointi, jos tämänkaltaiset tiedot puuttuvat uudesta pakkauksesta. Osa näistä tiedoista on joka tapauksessa ilmoitettava lääkevalmisteen ulommassa päällyksessä ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden merkinnöistä ja pakkausselosteista 31 päivänä maaliskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/27/ETY 2 artiklan perusteella. [24]

88. On täysin perusteltua edellyttää, että uudelleen pakatussa tuotteessa on oltava maininta uudelleen pakkaamisen suoritta-

24 — EYVL 1992 L 113, s. 8.

neesta yrityksestä. Ilman tällaista mainintaa luotaisiin mielikuva siitä, että tavaramerkin haltija vastaisi uudesta pakkauksesta ja kaikista siinä olevista puutteista. Uudelleen pakkaamiseen ryhtyvän rinnakkaistuojan on tehtävä selko siitä, mikä on ollut sen osuus tuotteen ulkonäön muuttamisessa. Toisaalta ei nähdäkseni ole välttämätöntä ilmoittaa, että uudelleen pakkaaminen on suoritettu ilman tavaramerkin haltijan suostumusta. Tällainen ilmoitus ei ole välttämätön sen turvaamiseksi, että tavaramerkin tarkoitus alkuperän takaajana säilyy, varsinkin kun tällainen ilmoitus antaisi välttämättä sellaisen kuvan, että uudelleen pakattu tuote ei ole aivan laillinen. Mielestäni ei ole myöskään välttämätöntä, että uudessa pakkauksessa mainitaan valmistajan nimi. Vaikka rinnakkaistuoja tavallisesti haluaakin lisätä nämä tiedot, on vaikea ajatella, millä tavoin tiedon puuttuminen haittaisi tavaramerkin tarkoitusta tai loukkaisi tavaramerkin haltijan etuja ainakaan silloin, kun tämä voidaan tunnistaa tuotteen valmistajaksi alkuperäisestä sisemmästä pakkauksesta.

f) Tiivistelmä

89. Edellä esitetyn perusteella voidaan tehdä seuraavat yleiset johtopäätökset:

Kun tavaramerkillä varustetut tuotteet on saatettu jäsenvaltiossa markkinoille tavaramerkin haltijan suostumuksella ja toinen yritys ostaa näitä tuotteita, sijoittaa ne uuteen ulompaan pakkaukseen, johon kiinnittää tavaramerkin tai jonka lävitse sisempään pakkaukseen kiinnitetty tavaramerkki näkyy, ja markkinoi tuotteita toisessa jäsenvaltiossa, tavaramerkin haltija ei voi vedota tavaramerkkiin estääkseen tällaisen markkinoinnin, ellei pakkaamista ole suoritettu sillä tavoin, että se voi vaikuttaa tuotteiden alkuperäiseen laatuun tai muutoin vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Uudelleen pakkaajan on periaatteessa ilmoitettava uudelleen pakkaamisesta tavaramerkin haltijalle ja toimitettava tälle näyte uudelleen pakatusta tuotteesta. Uudelleen pakkaajan on myös ilmoitettava uudelleen pakatussa tuotteessa, että se on vastannut uudelleen pakkaamisesta, mutta sen ei tarvitse ilmoittaa tuotteen valmistajaa tai mainita, ettei tavaramerkin haltija ole antanut lupaa uudelleen pakkaamiseen.

2) Uudelleen pakkaaminen direktiivin mukaisesti

90. Täsmälleen samaan tulokseen pitäisi päätyä direktiivin 7 artiklan mukaan.

91. Direktiivin 7 artikla muotoiltiin selvästi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistetun oikeuksien sammumisen periaatteen mukaisesti. Tämä käy ilmi niin artiklan sanamuodosta kuin sen otsikosta,

joka kuuluu: "Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen". Artiklan tarkoituksena oli varmistaa, että yhteisön laajuisen alueellisen sammumisen periaate sellaisenaan iskostuisi jäsenvaltioiden sisäisiin lainsäädäntöihin, joiden joukossa on järjestelmiä, joiden mukaan immateriaalioikeudet sammuvat ainoastaan silloin kun tuotteita markkinoidaan kansallisella alueella.

92. Siten 7 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen. Sanamuodossa toistetaan hyvin selkeästi yhteisöjen tuomioistuimen tuomion muotoilu, jolla oikeuksien sammumisen periaate vahvistettin.

93. Direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tunnustetaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä seuraten, ettei sammumisen periaate ole ehdoton; periaatetta ei sovelleta, jos tavaramerkin haltijalla on "perusteltua aihetta" vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, "erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle". Jälleen kerran direktiivin sanamuoto seuraa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, etenkin tuomioissa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm ja Pfizer vastaan Eurim-Pharm vahvistettuja kantoja. Tästä syystä ei voida väittää, että aikaisempi oikeuskäytäntö olisi näin käynyt tarpeettomaksi. Päinvastoin 7 artiklan 2 kohta on niin epämääräinen, että sitä on voitava täydentää oikeuskäytännön avulla. Epämääräinen viittaus tavaroiden muuttamiseen tai niiden huonontamiseen ei kerro paljoakaan siitä, mikä voi olla sammumisperiaatteen soveltamatta jättämisen edellyttämä "perusteltu aihe". Tämänkaltaisten käsitteiden merkitys selviää vain oikeuskäytäntöä tutkimalla.

94. Ei kuitenkaan voida sanoa, että direktiivillä on ollut tarkoitus kodifioida oikeuskäytäntö. Direktiivin 7 artiklan 2 kohdan lyhyys riittää osoittamaan, ettei sillä ole tällaista tarkoitusta. Siihen on olemassa hyviä syitä. On kyseenalaista, miten laajalti neuvostolla on toimivalta perustamissopimuksen 100 a artiklan nojalla kodifioida perustamissopimuksen 36 artiklaan liittyvää oikeuskäytäntöä. Lisäksi neuvosto on epäilemättä ymmärtänyt, että vain muutamassa tuomiossa vahvistetut periaatteet eivät olleet vielä sellaisia, että ne voitaisiin vahvistaa säädöstasolla, vaan niiden on annettava kehittyä kaikkien sellaisten mahdollisten tosiasiallisten tilanteiden myötä, joita asioiden käsittely tuomioistuimessa tuo esiin. Direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa käytetty ilmaisu "erityisesti" osoittaa sen, ettei säännöstä ole tarkoitettu tyhjentäväksi, ja sen, ettei neuvostolla ollut aikomusta rajoittaa tuomioistuimen valtaa määritellä ja määritellä uudelleen olosuhteita, joilla voidaan perustella sitä, että tavaramerkin haltija vastustaa tavaramerkillä varustettujen tuotteiden jälleenmyyntiä edelleen ensimmäisen markkinoille saattamisen jälkeen.

95. Samalla tavoin kuin perustamissopimuksen 36 artiklassa, direktiivin 7 artiklassa pyritään saavuttamaan tasapaino yhteismarkkinoilla tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja tavaramerkkioikeuksien välillä. Sopiva tasapaino löytynee siten, että vapaata liikkuvuutta voidaan rajoittaa vain, jos rajoitukset ovat välttämättömiä tavaramerkin ydinsisällön tai sen keskeisen tarkoituksen suojaamiseksi. Tästä syystä ratkaisuehdotuksen 71—89 kohdassa esitetyllä asian tarkastelulla

on yhtä lailla merkitystä direktiivin tulkinnan kannalta. Direktiivin 7 artiklan pääasiallinen vaikutus sen jälkeen, kun direktiivi on pantu asianmukaisesti täytäntöön, on se, että tulkintaratkaisu voidaan löytää kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä. Kun aikaisemmin kansallisen oikeuden ja perustamissopimuksen välillä saattoi olla ristiriita (joka olisi pitänyt ratkaista jättämällä yhteisön oikeuden vastaisia kansallisia säännöksiä soveltamatta), kansallisen oikeuden pitäisi nyt olla sopusoinnussa perustamissopimuksen kanssa; yhteisön tavaramerkkioikeuksien alueellisen sammumisen periaatteen "perusteltuun aiheeseen" perustuvine poikkeuksineen pitäisi nyt direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon jälkeen olla sisäänrakennettuna kaikkien jäsenvaltioiden kansallisiin oikeusjärjestyksiin. Tämä on mielestäni päämäärä, johon direktiivin 7 artiklalla varsinaisesti pyrittiin.

96. Saksan hallitus ja tavaramerkin haltijat yhdistetyissä asioissa C-427/93, C-429/93 ja C-436/93 väittävät itse asiassa, että 7 artiklassa olisi tavaramerkin haltijoille taattu laajemmat oikeudet ja rajoitettu niitä tilanteita, joihin sammumisperiaatetta sovelletaan, kun kyse on uudelleen pakatuista tuotteista. Tämän väitteen mukaan 7 artiklan 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan tavaroihin, joita markkinoidaan niiden alkuperäisessä muodossa, eli myös alkuperäisessä pakkauksessaan. Tästä syystä tavaramerkin haltijalla on oikeus vaatia sellaisten uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoinnin estämistä, joihin tavaramerkki on lisätty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, vaikka uudelleen pakkaaminen ei olisi voinut vaikuttaa tavaroiden alkuperäiseen laatuun.

97. En yhdy tähän väitteeseen. Ensinnäkin sitä on vaikea sovittaa yhteen 7 artiklan 2 kohdan sanamuodon kanssa, jonka mukaan 7 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta, mikäli tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden jälleenmyyntiä. On tilanteita (kuten edellä 66 kohdassa kuvatut tilanteet), joissa ei ole millään tavoin ilmiselvää, että tavaramerkin haltijalla olisi perusteltua aihetta vastustaa tavaramerkin käyttöä uudelleen pakatuissa tuotteissa. Olisi liioiteltua väittää, ettei tuotteiden ulomman pakkauksen toiseen pakkaukseen vaihtavalla yrityksellä olisi *koskaan* oikeutta yksilöidä tuotteita kiinnittämällä tavaramerkin uuteen pakkaukseen.

98. Toiseksi edellä mainitussa väitteessä ei oteta huomioon sitä, että 7 artikla muotoiltiin yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan. Asiassa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm annetusta tuomiosta käy selvästi ilmi, ettei yhteisöjen tuomioistuimen tarkoituksena ollut omaksua kantaa, jonka mukaan sammumisperiaatetta ei voida soveltaa uudelleen pakattuihin tuotteisiin, joihin muu yritys on kiinnittänyt tavaramerkin. Jos lainsäädännöllä olisi haluttu selkeästi muuttaa voimassa olevaa oikeutta, tällöin olisi varmasti valittu yksiselitteinen sanamuoto tuomioistuimen oikeuskäytännön (kirjaimellisen) toistamisen sijasta.

99. Kolmanneksi, jos edellä mainittu väite hyväksyttäisiin, se tarkoittaisi sitä, että direktiivillä olisi palattu taaksepäin markkinoiden yhdentymiskehityksessä ja kaupan esteiden poistamisessa jäsenvaltioiden väliltä. Väitteen hyväksyminen merkitsisi myös sitä, että rinnakkaistuonnin esteet olisivat suuremmat nyt

kuin ennen direktiivin antamista. On varmasti kuitenkin lähdettävä siitä, että perustamissopimuksen 100 ja 100 a artiklaan perustuvan jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämisen tavoitteena on poistaa kaupan esteet yhteisön alueelta, eikä suinkaan vahvistaa niitä.

3) Todistustaakka

100. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää, että direktiivin 7 artiklan perusteella tilanteeseen on lisäksi sovellettava käännettyä todistustaakkaa: yrityksellä, joka kiinnitti tavaramerkin uudelleen pakattuun tuotteeseen, oli aiemmin velvollisuus näyttää, ettei uudelleen pakkaaminen voinut vaikuttaa tavaroiden alkuperäiseen laatuun, kun taas nykyisin tavaramerkin haltijan on pystyttävä osoittamaan, että sillä on perusteltua aihetta vastustaa uudelleen pakattujen tuotteiden edelleen markkinointia.

101. Tämä väite ei ole vakuuttava. Direktiivin 7 artiklassa ei voida nimenomaisesti eikä implisiittisesti katsoa mainittavan todistustaakkaa. Artiklassa vaietaan kokonaan tästä seikasta. Yhteisöjen tuomioistuin ei ole myöskään suoranaisesti käsitellyt todistustaakkaa asioissa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm eikä Pfizer vastaan Eurim-Pharm antamissaan tuomioissa. Myönnettäköön, että tietyistä tuomiossa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm käytetyistä ilmauksista voi saada sen käsityksen, että tuomioistuin käsitteli kysymystä. Vaikuttaa siltä, että tuomiossa katsottaisiin, että tavaramerkin haltija voi periaatteessa kieltää tavaramerkin käytön uudelleen pakatuissa tuotteissa ja että se menettää tämän oikeuden ainoastaan erityisissä olosuhteissa, eli silloin kun *on katsottu selvitetyksi*, että tavaramerkin käytöllä myötävaikutetaan markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen, ja kun *on näytetty*, ettei uudelleen pakkaamisella voida vaikuttaa haitallisesti tavaroiden alkuperäiseen laatuun (ks. tuomiolauselman 2 kohta).

102. En kuitenkaan katso, että tällä sanamuodolla olisi ollut tarkoitus vaikuttaa todistustaakkaa koskeviin teknisiin määräyksiin tai luoda sellainen olettamus, että tavaramerkin haltijan tavaramerkkiin perustuva vaatimus uudelleen pakattujen tuotteiden myymisen estämisestä olisi oikeutettu, ellei muusta voida esittää näyttöä. Todistustaakkakysymys on menettelyllinen seikka, ja sitä säännellään menettelyllisen autonomian periaatteen mukaisesti kansallisessa oikeudessa. [25] Yhteisöjen tuomioistuin on vakiintuneesti katsonut, että jollei yhteisön oikeudessa ole asiaa koskevia säännöksiä, kunkin jäsenvaltion sisäisessä oikeusjärjestyksessä on määriteltävä välittömästi vaikuttavaa yhteisön oikeutta koskevat täytäntöönpanosäännökset siten, että yhteisön oikeuteen perustuviin vaateisiin sovellettavat menettelylliset säännöt eivät saa olla epäedullisempia kuin vastaavat kansalliset säännöt, eikä niistä tai niiden soveltamisesta saa aiheutua sitä, että yhteisön oikeuteen perustuvien oikeuksien toteuttaminen on käytännössä

25 — Yhdistetyt asiat 205/82—215/82, Deutsche Milchkontor v. Saksa, tuomio 21.9.1983 (Kok. 1983, s. 2633, 36 ja 39 kohta). Menettelyllisen autonomian periaatteesta yleensä ks. Bridge 1984: Procedural aspects of the enforcement of Community law through the legal systems of the Member States. — European Law Review. Nro 9. S. 28; Mertens de Wilmars 1981: L'efficacité des différentes techniques nationales de protection juridique contre les violations du droit communautaire par les autorités nationales et les particuliers. CDE. Nro 17. S. 379.

mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa. [26] Yhteisön oikeusjärjestyksessä puututaan vain poikkeuksellisesti kansallisen tuomioistuimen toimivaltaan soveltaa omia säännöksiään tilanteissa, joissa on kysymys todistustaakan kaltaisista asioista. [27] Joskus, kuten tulliasioissa, yhteisön säännöstössä nimenomaisesti määrätään siitä, kenelle todistustaakka lankeaa, tai yksilöidään, minkälaista näyttöä on esitettävä. [28] Joskus yhteisöjen tuomioistuin on nimenomaisesti katsonut, että tietyn tyyppisissä tapauksissa näytön esittäminen tietyistä tosiseikoista kuuluu määrätylle osapuolelle. Tähän ratkaisuun on päädytty useimmiten miesten ja naisten samapalkkaisuutta koskevissa asioissa, [29] jolloin jäsenvaltioiden menettelylliseen autonomiaan puuttumisen perusteluna on ollut se, että samapalkkaisuuden tehokas toteuttaminen saattaisi olla käytännössä mahdotonta, jos todistustaakka jätettäisiin tietyissä tilanteissa työntekijälle. [30]

103. Tämän vuoksi on johdonmukaista kysyä, vaikuttaako todistustaakkasääntöjen kaltaisien sääntöjen soveltaminen esillä olevissa asioissa sillä tavoin, että yhteisön oikeuteen perustuvien oikeuksien toteuttaminen on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa. Kyseessä on kaksi tällaista oikeutta: tavaramerkin haltijan oikeus estää muuta yritystä oikeudettomasti käyttämästä tämän tavaramerkkiä ja rinnakkaistuojan oikeus markkinoida tavaramerkillä varustettuja tuotteita edellyttäen, ettei tavaramerkin haltijan oikeutettuja etuja loukata. Kumpikin oikeus on erittäin tärkeä, ja kaikki niiden väliset ristiriidat on ratkaistava punnitsemalla vastakkaisia etuja. Kumpikaan osapuoli ei saisi joutua tilanteeseen, jossa todistustaakasta johtuva näyttövelvollisuus on ylivoimainen, eli jossa jompikumpi tai molemmat osapuolista joutuisivat osoittamaan todeksi jotakin sellaista, josta ei voida esittää tai josta on vain erittäin vaikeasti esitettävissä näyttöä. Tästä olisi kysymys, jos rinnakkaistuojien pitäisi osoittaa, ettei uudelleen pakkaamisella ole voitu vaikuttaa tuotteiden alkuperäiseen laatuun. On kaiketi turha mainita, että olemattoman toteen näyttäminen on erittäin vaikeaa. On selvää, että kansallisten tuomioistuinten on vältettävä kohtuuttomien sääntöjen soveltamista todistustaakkaa ja todisteiden näyttöarvoa koskevissa kysymyksissä. Kohtuuttomana ei kuitenkaan ole pidettävä sitä, että rinnakkaistuojia vaaditaan näyttämään toteen, että ne ovat ryhtyneet asianmukaisiin varotoimiin pakatessaan tuotteita uudelleen esimerkiksi olosuhteissa, joissa niillä on käytössään asianmukaiset toimitilat ja pätevä henkilökunta.

104. Tilanteessa vaaditaan sellaista tasapainotettua lähestymistapaa, jonka yhteisöjen tuomioistuin omaksui asiassa Sandoz antamassaan tuomiossa. [31] Asiassa oli kysymys hollantilaisesta säännöksestä, jonka mukaan vitaminoitua ruokaa ja juomaa voidaan myydä vain toimivaltaisen ministeriön luvalla. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että "yhteisön oikeudessa (perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla) ei sallita sellaisten kansallis-

26 — Ks. esim. asia 33/76, Rewe v. Landwirtschaftskammer Saarland, tuomio 16.12.1976 (Kok. 1976, s. 1989, 5 kohta); asia 199/82, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. San Giorgio, tuomio 9.11.1983 (Kok. 1983, s. 3595, 12 ja 14 kohta); asia C-208/90, Emmott, tuomio 25.7.1991 (Kok. 1991, s. I-4269, 16 kohta); ja yhdistetyt asiat C-31/91—C-44/91, Lageder ym., tuomio 1.4.1993 (Kok. 1993, s. I-1761, 27—29 kohta).

27 — Ks. em. asiassa Amministrazione delle Finanze dello Stato v. San Giorgio annetun tuomion 14 kohta, mainittu edellä alaviitteessä 26, ja yhdistetyt asiat C-6/90 ja C-9/90, Francovich ym., tuomio 19.11.1991 (Kok. 1991, s. I-5357, 43 kohta).

28 — Ks. esim. asioissa C-83/89, Houben, tuomio 22.3.1990 (Kok. 1990, s. I-1161), ja C-301/88, Fish Producers ja Grimsby Fish, tuomio 24.10.1990 (Kok. 1990, s. I-3803), käsitelty lainsäädäntö.

29 — Asia 109/88, Danfoss, tuomio 17.10.1989 (Kok. 1989, s. 3199), ja asia C-127/92, Enderby, tuomio 27.10.1993 (Kok. 1993, s. I-5535).

30 — Ks. edellä alaviitteessä 29 mainitut asiat Danfoss, tuomion 13 ja 14 kohta, ja Enderby, tuomion 14 kohta.

31 — Asia 174/82, tuomio 14.7.1983 (Kok. 1983, s. 2445).

ten säännösten soveltamista, jotka asettavat maahantuojalle myyntiluvan saamiseksi näyttövelvollisuuden siitä, ettei kyseessä oleva tuote ole terveydelle haitallinen, rajoittamatta kuitenkaan kansallisten viranomaisten oikeutta pyytää maahantuojaa esittämään kaikki tosiseikkojen arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot". [32]

105. Sandoz on yksi niistä useista tuomioista, joissa yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että 36 artiklaan vedottaessa on aina voitava osoittaa, että tuonnin rajoittaminen on välttämätöntä jonkin säännöksessä mainitun oikeuden turvaamiseksi. [33] Tällä toteamuksellaan tuomioistuin tarkoittaa, että kansallisen viranomaisen tai immateriaalioikeuden haltijan on 36 artiklan tarjoamasta suojasta hyötyäkseen tehtävä muutakin kuin vain viitattava yleisesti yhteen säännöksessä mainituista oikeuksista; vaaditaan siis johdonmukaisia perusteluja sille, millä tavoin kysymykseen tulevaa etua loukattaisiin. En usko, että yhteisöjen tuomioistuimen tarkoituksena on ollut todistustaakan asemaa tai todisteiden näyttöarvoa koskevien teknisluontoisten määräysten asettaminen.

106. Tiivistäen voidaan sanoa, että periaatteessa kansallisen tuomioistuimen on sovellettava oman kansallisen lainsäädäntönsä määräyksiä todistustaakasta, todisteiden näyttöarvosta tai siitä, voidaanko todisteet ottaa tutkittavaksi, elleivät nämä määräykset ole syrjiviä eikä yhteisön oikeuteen perustuvien oikeuksien toteuttaminen niiden vuoksi ole suhteettoman vaikeaa. Jos tavaramerkin haltija vastustaa toisessa jäsenvaltiossa markkinoille saattamiensa tuotteiden maahantuontia sillä perusteella, että joku muu on pakannut ne uudelleen, ei olisi kohtuutonta vaatia, että jälkimmäisen on näytettävä ryhtyneensä asianmukaisiin varotoimiin varmistaakseen, ettei uudelleen pakkaamisella vaikuteta haitallisesti tavaroiden alkuperäiseen laatuun.

IV Edellä mainittujen periaatteiden soveltaminen kunkin käsiteltävänä olevan asian erityisolosuhteisiin

107. Kansallisen tuomioistuimen asiana on tietysti päättää, miten edellä mainittuja periaatteita on sovellettava kunkin asian erityisolosuhteisiin. Yhteisöjen tuomioistuin voi kuitenkin tarjota ohjausta kulloinkin kyseessä olevassa tilanteessa. Seuraavassa pyritään esittämään tällaisia soveltamisohjeita.

1) Asia C-427/93

108. Paranovan toteuttamassa Bristol-Myers Squibbin tuotteiden uudelleen pakkaamisessa oli lähinnä kysymys vain siitä, että tuotteiden ulompi pakkaus vaihdettiin. Kyseessä olleiden viiden lääkevalmisteen sisempään

32 — Em. asia Sandoz, tuomion 24 kohta.

33 — Em. asia Sandoz, tuomion 22 kohta. Ks. myös asia 251/78, Denkavit Futtermittel v. Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, tuomio 8.11.1979 (Kok. 1979, s. 3369, 24 kohta), ja asia 227/82, van Bennekom, tuomio 30.11.1983 (Kok. 1983, s. 3883, 40 kohta).

pakkaukseen ei ilmeisestikään tehty mitään muutoksia muutamaa tapausta lukuun ottamatta (Vepesid, Vumon ja Mycostatin), joissa uuteen pakkaukseen kiinnitettiin etiketti. Capotenin ja Diclocilin osalta on kysymys lääkevalmisteista, jotka myydään tabletteina ja joissa käytetyt sisemmät pakkaukset ovat läpipainoliuskoja. Lääkevalmisteet Vepesid ja Vumon ovat nestemäisiä, ja sisempänä pakkauksena on lasipullo. Ulommissa pakkauksissa Paranova käyttää yleensä samaa väritystä kuin Bristol-Myers Squibb. Yhdessä tapauksessa (Mycostatin) uuteen pakkaukseen lisättiin lisätuote eli pieni lääkeruiskun tapainen sumutin. Sumutin on kääritty suljettuun muoviseen pussiin, jossa näkyvät nimet Asic ja ONCE, eikä missään ole mainintaa siitä, että nimet ovat Bristol-Myers Squibbin tavaramerkkejä. Ulommassa pakkauksessa ilmoitetaan, että laatikossa on Paranovan valmistama sumutin.

109. Herää kysymys, uhkaako mikään mainituista toimenpiteistä tavaramerkkilainsäädännöllä suojattuja etuja (edut on määritelty edellä 72 kohdassa). Ainoastaan se, että Paranova vaihtaa ulomman pakkauksen ja laittaa tavaramerkin uuteen pakkaukseen, ei näytä vahingoittavan mitään näistä eduista. Tuote nimeltä Capoten on alkuperäistä Bristol-Myers Squibbin valmistamaa Capotenia. Paranova ei esitä omia tuotteitaan Bristol-Myers Squibbin tuotteina. Kuluttajaa ei ohjata ostamaan tuotetta, joka näyttäisi olevan Capoten-tavaramerkin haltijan valmistama, kun se itse asiassa onkin peräisin jostakin muusta lähteestä. Samojen värien käyttäminen kuin Bristol-Myers Squibbin Tanskassa markkinoimissa tuotteissa ei ole harhaanjohtavaa, vaan se helpottaa tuotteen tunnistamista. Kysymys ei ole Bristol-Myers Squibbin goodwillin varastamisesta. Voidaan väittää, että jos ulompi pakkaus olisi epäsiisti tai puutteellinen, se voisi vahingoittaa tavaramerkin mainetta, mutta Bristol-Myers Squibb ei ilmeisesti ole näin väittänyt.

110. Ratkaisevaan kysymykseen siitä, onko uudelleen pakkaamisella voitu vaikuttaa tuotteiden alkuperäiseen laatuun, on nähtävästi vastattava kieltävästi kaikkien neljän lääkevalmisteen osalta. Capotenissa ja Diclocilissa alun perin käytetyt läpipainoliuskat ovat koskemattomia, ja Paranova vain painaa niihin ilmoituksensa (sotkematta alkuperäisiä tavaramerkkejä) siitä, että Paranova on pakannut tuotteet uudelleen. Vepesidistä ja Vumonista Paranova vain poistaa lääkepulloissa olleen alkuperäisen etiketin ja kiinnittää niihin uuden etiketin, jossa selostetaan, mistä tuotteista on kysymys ja mikä on Paranovan rooli uudelleen pakkaajana sekä maahantuojana. On vaikea ajatella, miten uudelleen pakkaaminen olisi voinut näissä tapauksissa vaikuttaa tuotteiden alkuperäiseen laatuun.

111. Mycostatin pakataan uudelleen samalla tavoin kuin Vepesid ja Vumon, eikä tässäkään tapauksessa lääkevalmisteen alkuperäisen laadun voida katsoa muuttuneen. Suurempia hankaluuksia seuraakin sumuttimen lisäämisestä Mycostatin-pakkaukseen. Periaatteessa tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa muusta lähteestä peräisin olevien tuotteiden lisäämistä tavaramerkillä varustettuun pakkaukseen, sillä voi syntyä mielikuva siitä, että tuotteet olisi valmistettu sen

valvonnassa. Voidaan kuitenkin väittää, että tämän mielikuvan syntyminen on voitu välttää pakkauksen kylkeen lisätyllä selvällä maininnalla siitä, että eri yritys on valmistanut tuotteet. Kansallisen tuomioistuimen asiana on arvioida, onko maininta riittävän selvä, ja jollei tällaista mainintaa ole ollut, voidaanko vastuun lisätystä tuotteesta katsoa kuuluvan tavaramerkin haltijalle.

2) Asia C-429/93

112. Periaatteessa on vaikea kuvitella, millä tavoin Paranovan suorittama uudelleen pakkaaminen olisi tässä tapauksessa voinut vaikuttaa tuotteiden alkuperäiseen laatuun. Paranova on vain vaihtanut Atrovent-, Berodual- ja Berotec-inhalaattorit alkuperäisistä pahvilaatikoistaan uusiin laatikoihin. Ennen inhalaattoreiden uudelleen pakkaamista Paranova kiinnittää niihin uuden tarran, jossa on tiedot tanskan kielellä. Uusi tarra peittää kokonaan vanhan tarran. Siinä on tiedot vaikuttavasta aineesta, viimeinen käyttöpäivä ja sarjanumero sekä maininta, että Paranova on maahantuonut ja pakannut uudelleen tuotteen. Joissain tapauksissa pakkaukseen on myös lisätty tanskankieliset käyttöohjeet.

113. Voidaan väittää, että viimeisen käyttöpäivän uudelleen ilmoittamisessa tai käyttöohjeiden käännöksessä voi esiintyä virheitä tai että uudelleen pakkaamisen aikana inhalaattorit ovat voineet pilaantua. Nämä tosiasiakysymykset on kuitenkin jätettävä kansallisen tuomioistuimen arvioitaviksi. On vaikea kuvitella, että tuotteiden alkuperäinen laatu olisi vahingoittunut Catapresanin uudelleen pakkaamisen vuoksi. Paranova vain siirtää läpipainoliuskat alkuperäisistä laatikoistaan uusiin laatikoihin. Läpipainoliuskoja ei ole leikattu osiin, ja pilaantumisriski vaikuttaa erittäin pieneltä tai täysin mahdottomalta. Kansallisen tuomioistuimen asiana on ratkaista, ovatko uusiin pakkauksiin painetut tiedot täsmällisiä ja riittäviä.

3) Asia C-436/93

114. Myös tämä asia koskee osiin leikkaamattomien läpipainoliuskojen pakkaamista uuteen ulompaan pakkaukseen. Catapresanin yhteydessä esitetyt huomiot soveltuvat tässä asiassa kyseessä olevaan Adalat-nimiseen tuotteeseen.

115. Kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää, olisiko se, että ilmoitusta tuotteen valoherkkyydestä ei ole liitetty pakkaukseen, perusteltu syy kyseessä olevien tuotteiden myynnin estämiseen. Tässä nähdään peruste sille, että olisi suotavaa, että tavaramerkin haltijalle toimitetaan näyte uudelleen pakatusta tuotteesta. Tuskin on tarpeen edes mainita sitä, että varoituksen puuttuminen

alkuperäisestä pakkauksesta estää tavaramerkin haltijaa valittamasta siitä, että se on jätetty pois uudesta pakkauksesta.

4) Asia C-71/94

116. Asiassa on kolme erityisen ongelmallista piirrettä. Ensiksikin on selvitettävä, onko läpipainoliuskojen leikkaaminen osiin ja ulompi pakkaus, johon tehdystä aukosta alkuperäiseen sisempään pakkaukseen painettu tavaramerkki näkyy, omiaan antamaan pakkaukselle epäsiistin ulkonäön, ja riittääkö yksin tämä syyksi sammumisperiaatteen soveltamatta jättämiselle. Toiseksi on selvitettävä, aiheutuuko läpipainoliuskojen osiin leikkaamisesta pilaantumisriski. Kolmanneksi on tarpeen tutkia, onko liuskojen leikkaamisesta johtunut kutakin tablettia koskevien viikonpäivämerkintöjen sarjan katkeaminen omiaan aiheuttamaan sekaannusta kuluttajalle tai vaarantamaan tämän terveyden.

117. Ensimmäinen kysymys herättää tärkeän yleisemmän kysymyksen tavaramerkille annettavan suojan laajuudesta. Voidaanko tavaramerkkiin vedota uudelleen pakattujen tuotteiden jälleenmyynnin estämiseksi sillä perusteella, että uudelleen pakkaaminen on suoritettu sillä tavoin, että merkin maine saattaa vahingoittua uuden pakkauksen ulkonäön epäsiisteyden vuoksi, vaikkei pakkaamisella olekaan vaikutettu tuotteiden tekniseen laatuun? Koska yksi tavaramerkin tarkoituksista on turvata sen haltijalle mahdollisuus suojata kaupallista mainettaan, olisi virheellistä väittää, ettei tavaramerkkiin voida koskaan vedota jälleenmyynnin estämiseksi uudelleen pakattujen tuotteiden epäsiistin ulkonäön vuoksi. On selvää, että tavaramerkin maine voi kärsiä, jos sitä käytetään epäsiististi myytäviksi tarjotuissa tuotteissa. Tuotteen ulkonäön merkitys saattaa vaihdella tuotetyypistä riippuen. Ylellisyystuotteiden, kuten hajuvesien ja korujen, markkinoinnissa on tärkeämpää, että tuotetta myydään puoleensavetävällä tavalla, kuin käytännöllisempien tuotteiden, kuten lääkevalmisteiden, markkinoinnissa.

118. Kansallisen tuomioistuimen asiana on jälleen päättää esitettyjen tosiseikkojen perusteella, vahingoittaako uudelleen pakattujen tuotteiden ulkonäkö tavaramerkin mainetta. Tästä päättäessään sen on selvitettävä, onko uuteen ulompaan pakkaukseen liitetty ilmoitus siitä, että Eurim-Pharm on suorittanut uudelleen pakkaamisen, ollut riittävä sulkemaan pois riskin tavaramerkin vahingoittumisesta uuden pakkauksen epäsiisteyden vuoksi. Voidaan väittää, että kun kyseessä ovat vain lääkärin määräyksestä ostettavat lääkevalmisteet, ainoa tavaramerkin maineen mahdollista vahingoittumista arvioimaan pystyvä henkilö on apteekkari, joka myy tuotetta ja joka rinnakkaistuonnista tietoisena tietää myös täsmälleen, miksi tuotteet on pakattu uudelleen, eikä ole todennäköistä, että hän arvostaisi tavaramerkkiä millään tavoin vähemmän vain siitä syystä, että alkuperäiset pakkaukset on sijoitettu uuteen laatikoon, jonka sivussa on aukko, tai siksi, että läpipainoliuskat eivät ole kokonaisia.

119. Kansallisen tuomioistuimen on päätettävä myös siitä, onko läpipainoliuskojen leikkaaminen osiin voinut aiheuttaa pilaantumisriskin. Voidaan todeta, että Eurim-Pharmin yhteisöjen tuomioistuimelle toimittamassa näytteessä läpipainoliuska on leikattu siten, että jotkut tableteista ovat erittäin lähellä liuskan reunaa. Kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, voiko tämä lisätä riskiä siitä, että tabletit altistuisivat vahingossa ilmalle. On kuitenkin vaikea ennakoivasti olettaa, että pilaantumisriskiä ei ole.

6) Asia C-73/94

120. Viikonpäivämerkintöjen sarjan katkeamisen osalta on mahdotonta kieltää, etteikö siitä voisi aiheutua kuluttajalle melkoista sekaannusta. Yhteisöjen tuomioistuimelle toimitetussa näytteessä sarjat katkeavat siten, että samalle päivälle (torstai) näyttää kuuluvan kaksi tablettia. Ei siis voida sulkea pois vaaraa siitä, että jotkut kuluttajat saattavat satunnaisesti ylittää määrätyn annoksen. Asiaa ei muuta se, että viikonpäivät on painettu englanniksi ja ranskaksi, eikä saksaksi, sillä voidaan olettaa, että merkittävä osuus saksalaisista lääkevalmisteen kuluttajista osaa jonkin verran ranskaa tai englantia.

122. Kaksi erityistä seikkaa osoittautuvat ongelmallisiksi tässä asiassa; Espanjassa myytyjen 45 kapselin suuruisten pakkausten muuttamiseksi 50 kapselin pakkauksiksi läpipainoliuskat on leikattu osiin ja Portugalista tuotuihin tuotteisiin on lisätty sana "forte" sen selventämiseksi, että Portugalista tuodut tuotteet vastaavat lääkevalmisteen vahvempaa versiota.

5) Asia C-72/94

123. Asiassa C-71/94 tehdyt huomiot pätevät läpipainoliuskojen leikkaamisen osalta myös tässä tapauksessa. Huomautettakoon vain, että yhteisöjen tuomioistuimelle toimitetussa näytteessä läpipainoliuskat on leikattu sillä tavoin, että tabletit ovat useiden millimetrien päässä pakkauksen reunasta. Jos näyte on edustava, pilaantumisriski vaikuttaa

121. Asiassa ei näytä olevan lääkevalmisteiden pilaantumisvaaraa, sillä Eurim-Pharm

pieneltä, vaikka onkin painotettava, että seikan arviointi kuuluu viime kädessä kansalliselle tuomioistuimelle.

124. Maininnan "forte" lisääminen onkin ongelmallisempaa. Tilanne voidaan jossain määrin rinnastaa asiaan American Home Products Corporation vastaan Centrafarm [34], sikäli kun on kysymys samasta tuotteesta (jonka vahvempi muoto sisältää 10 mg vaikuttavaa ainetta) eri jäsenvaltioissa (Portugali ja Saksa) käytetyistä kahdesta, vain hieman toisistaan eroavasta nimestä (Sermion ja Sermion forte). Jos tässä aikaisemmassa tuomiossa annettua ratkaisua sovellettaisiin suoraan, tuloksena voisi olla, että Farmitalialla olisi oikeus vastustaa rinnakkaistuojan suorittamaa nimenvaihtoa, jollei voitaisi osoittaa, että Farmitalia ja sen osakkuusyhtiöt ovat käyttäneet erilaisia nimiä jakaakseen markkinat keinotekoisesti.

125. Tässä ei kuitenkaan suositella mainitun ratkaisuvaihtoehdon valitsemista. Palautettakoon mieleen, että asiassa American Home Products Corporation vastaan Centrafarm kyseessä olevat kaksi tavaramerkkiä olivat Serenid ja Seresta; yhtä merkkiä ei olisi voinut muuttaa toiseksi vain kiinnittämällä tarralla pakkaukseen lisäsanan. Tästä syystä käsiteltävänä oleva asia ei vastaa täysin mainittua tapausta. Lähtökohtana ratkaisun löytämiseksi tässä asiassa on pidettävä sitä, että rinnakkaistuoja voi jälleenmyydä Farmitalian suostumuksella Portugalissa markkinoitua Sermionia samalla Sermion-nimellä Saksassa, eikä tavaramerkin haltija voi vastustaa myyntiä sillä perusteella, että tuote, jota se itse myy Portugalissa nimellä Sermion, olisi eri tuote kuin sen Saksassa samalla nimellä myymä tuote. Tavaramerkin haltija ei voi väittää, että kuluttajia (tai apteekkareita) johdetaan harhaan antamalla se käsitys, että tuotteessa on 5 milligrammaa vaikuttavaa ainetta 10 milligramman sijasta. Asiassa IHT Internationale Heiztechnik vastaan Ideal Standard [35] annetussa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että "jos tuotteen valmistus on hajautettu konsernin sisällä ja kussakin jäsenvaltiossa toimiva tytäryhtiö valmistaa tuotetta, jonka laatu määräytyy kulloinkin kyseessä olevan valtion kansallisten markkinoiden erityisten ominaisuuksien mukaan, perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan perusteella sellaisen kansallisen lainsäädännön soveltaminen olisi syrjäytettävä, jolla yhdelle konsernin tytäryhtiöistä annetaan oikeus näiden laatuerojen vuoksi vastustaa sitä, että konserniin kuuluva toinen yhtiö markkinoi valmistamiaan tuotteita samassa jäsenvaltiossa". [36]

126. Näin ollen on selvää, että Eurim-Pharm voi periaatteessa myydä Saksassa Sermion-nimistä tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille Portugalissa tavaramerkillä Sermion. Jos tästä kuitenkin aiheutuu sekaannusta, sen vuoksi, että tuote on kaksi kertaa niin vahva kuin Saksassa nimellä Sermion tunnettu tuote, kaikkien kannalta on tietenkin välttämätöntä, että Eurim-Pharmilla on oikeus poistaa sekaannus osoittamalla selvästi, että tuote vastaa Saksassa Sermion fortena tunnettua tuotetta.

34 — Mainittu edellä alaviitteessä 8.

35 — Mainittu edellä alaviitteessä 5.

36 — Em. asia IHT Internationale Heiztechnik vastaan Ideal Standard, tuomion 38 kohta.

7) Asia C-232/94

127. Asiassa ei periaatteessa ole mitään erityisen ongelmallista. MPA siirtää läpipainoliuskat koskemattomina alkuperäisestä ulommasta pakkauksesta uuteen pakkaukseen. Tuotteiden laadun vahingoittumisen vaara ei vaikuta mahdolliselta.

128. Kansallisen tuomioistuimen toisessa kysymyksessä viitataan välillisesti myös siihen, etteivät uudelleen pakkaajasta annetut tiedot olisi riittävän selviä uudessa pakkauksessa. Näiden tietojen sisältö, sellaisena kuin se on kuvattu tämän ratkaisuehdotuksen 35 kohdassa, vaikuttaa täysin riittävältä, ja vahvistettavaksi jääkin ehkä vain se, onko tiedot painettu riittävän suurilla kirjaimilla. Asiasta päättäminen kuuluu tietenkin kansalliselle tuomioistuimelle. On kuitenkin syytä painottaa, että asiassa pitäisi omaksua kohtuullisuuteen perustuva lähestymistapa. Riittävää on se, että tiedot on painettu sillä tavoin, että normaalin näkökyvyn omaava kuluttaja tavanomaisella huolellisuudella voi havaita, kuka on vastannut uudelleen pakkaamisesta. Kirjoitustavan ei pitäisi olla epätavallisen pieni, mutta sen ei tarvitse olla epätavallisen suuri.

V Vastaukset kansallisten tuomioistuinten ennakkoratkaisukysymyksiin

129. Jokaiseen kansallisten tuomioistuinten esittämään yksittäiseen kysymykseen vastaamisen sijasta olisi nähdäkseni hyödyllisempää tehdä tiettyjä yleisempiä ehdotuksia, jotka auttaisivat kansallisia tuomioistuimia päättämään, missä olosuhteissa tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkiinsä estääkseen uudelleen pakattujen tuotteiden jälleenmyynnin, ja sen jälkeen muotoilla tarpeellinen määrä ratkaisuja, joiden avulla kansalliset tuomioistuimet voivat ratkaista joitakin tapauksia koskevat erityiset kysymykset. Ratkaisuja muotoillessani olen pyrkinyt siihen, että samaan tulokseen päästään riippumatta siitä, sovelletaanko perustamissopimuksen määräyksiä vai direktiivin säännöksiä.

Ratkaisuehdotus

130. Edellä esitetyn perusteella yhteisöjen tuomioistuimen tulisi vastata seuraavalla tavalla sille esitettyihin ennakkoratkaisukysymyksiin:

Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93

1) Perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston

direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 ja 2 kohdan on katsottava tarkoittavan, että kun tavaramerkillä varustetut tuotteet saatetaan tavaramerkin haltijan suostumuksella markkinoille jäsenvaltiossa ja muu yritys ostaa nämä tuotteet, sijoittaa ne uuteen ulompaan pakkaukseen kiinnittäen uuteen pakkaukseen tavaramerkin ja markkinoi uudelleen pakattuja tuotteita toisessa jäsenvaltiossa, tavaramerkin haltija ei voi vedota tavaramerkkiin estääkseen tämänkaltaisen markkinoinnin, ellei uudelleen pakkaamista ole suoritettu niin, että sillä voidaan vaikuttaa tuotteiden alkuperäiseen laatuun tai niin, että se vahingoittaa tavaramerkin mainetta muulla tavoin. Lääkevalmisteita uudelleen pakkaava yritys on periaatteessa velvollinen ilmoittamaan tavaramerkin haltijalle toiminnastaan ja toimittamaan tälle näytteen uudelleen pakatusta tuotteesta. Uudelleen pakkaajan on myös ilmoitettava uudelleen pakatussa tuotteessa, kuka tuotteen on pakannut, mutta sen ei tarvitse ilmoittaa tavaran valmistajaa tai selvittää, ettei tavaramerkin haltija ole myöntänyt lupaa uudelleen pakkaamiseen.

2) Kansallisen tuomioistuimen on ensisijaisesti vahvistettava menettelyllisten säännösten, kuten todistustaakkaa, todistusvoimaa ja todisteiden vastaanottamiskelpoisuutta koskevien kansallisten säännösten, perusteella, voiko uudelleen pakkaaminen vaikuttaa tuotteiden alkuperäiseen laatuun tai muutoin vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Kansallisten säännösten perusteella ei voida ratkaista yhteisön oikeuteen perustuvia vaateita epäedullisemmin kuin kansalliseen oikeuteen perustuvia vaateita, eikä niiden vuoksi yhteisön oikeusjärjestelmässä taattujen oikeuksien toteuttaminen saa muodostua suhteettoman vaikeaksi.

3) Kun kyseessä on alun perin läpipainopakkaukseen, lasipulloon, lääkepulloon tai suihkepulloon pakattu lääkevalmiste, jonka uudelleen pakkaamisesta vastannut yritys on vain vaihtanut alkuperäisestä ulommasta päällyksestään uuteen ulompaan päällykseen leikkaamatta sitä osiin tai avaamatta sitä, ja kun yrityksellä on asianmukaiset toimitilat, se käyttää pätevää henkilökuntaa ja ryhtyy kohtuullisina pidettäviin varotoimiin, periaatteessa ei ole mitään syytä katsoa, että tavaroiden alkuperäinen laatu olisi muuttunut, eikä kansallinen tuomioistuin voi tulla tähän lopputulokseen ilman erityistä näyttöä.

4) Sillä ei ole merkitystä, että uudelleen pakkaaja käyttää uusissa pakkauksissa samoja värivalintoja kuin tavaramerkin haltija.

5) (Koskee vain asiaa C-427/93:) Siinä tapauksessa, että uudelleen pakkaamisesta vastannut yritys lisää pakkaukseen tuotteita, joita ei ole valmistettu tavaramerkin haltijan valvonnassa, tämä voi periaatteessa kieltää uudelleen pakattujen tuotteiden jälleenmyynnin tavaramerkkiä käyttäen, jollei lisätyn materiaalin alkuperää ole ilmoitettu sillä tavoin, että sekaannus tavaramerkin haltijan vastuusta tuotteen valmistajana olisi mahdoton.

Yhdistetyt asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94

1) Perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 ja 2 kohdan on katsottava tarkoittavan, että kun tavaramerkillä varustetut tuotteet saatetaan jäsenvaltiossa markkinoille tavaramerkin haltijan suostumuksella ja muu yritys ostaa tuotteet, sijoittaa ne uuteen ulompaan päällykseen, joka jättää näkyviin sisempään päällykseen kiinnitetyn tavaramerkin, ja markkinoi uudelleen pakatut tuotteet toisessa jäsenvaltiossa, tavaramerkin haltija ei voi vedota tavaramerkkiin estääkseen kyseisen markkinoinnin, ellei uudelleen pakkaamista ole tehty sillä tavoin, että se voi vaikuttaa tuotteiden alkuperäiseen laatuun tai muulla tavoin vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Lääkevalmisteita uudelleen pakkaava yritys on periaatteessa velvollinen ilmoittamaan tavaramerkin haltijalle toiminnastaan ja toimittamaan tälle näytteen uudelleen pakatusta tuotteesta. Uudelleen pakkaajan on myös ilmoitettava uudelleen pakatussa tuotteessa, kuka tuotteen on pakannut, mutta sen ei tarvitse ilmoittaa tavaran valmistajaa tai selvittää, ettei tavaramerkin haltija ole myöntänyt lupaa uudelleen pakkaamiseen.

2) Kansallisen tuomioistuimen on ensisijaisesti vahvistettava menettelyllisten säännösten, kuten todistustaakkaa, todisteiden näyttöarvoa ja todisteiden tutkimiskelpoisuutta koskevien kansallisten säännösten, perusteella, voiko uudelleen pakkaaminen vaikuttaa tuotteiden alkuperäiseen laatuun tai muutoin

vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Näiden säännösten perusteella ei voida ratkaista yhteisön oikeuteen perustuvia vaateita epäedullisemmin kuin kansalliseen oikeuteen perustuvia vaateita, eikä niiden vuoksi yhteisön oikeusjärjestyksessä taattujen oikeuksien toteuttaminen saa muodostua kohtuuttoman vaikeaksi.

3) Kun kyseessä on alun perin läpipainopakkaukseen pakattu lääkevalmiste, jonka uudelleen pakkaamisesta vastannut yritys on vain vaihtanut alkuperäisestä ulommasta päällyksestään uuteen ulompaan päällykseen leikkaamatta sitä osiin, ja kun yrityksellä on asianmukaiset toimitilat, se käyttää pätevää henkilökuntaa ja ryhtyy kaikkiin kohtuullisina pidettäviin varotoimiin, periaatteessa ei ole mitään syytä katsoa, että tavaroiden alkuperäinen laatu olisi muuttunut, eikä kansallinen tuomioistuin voi tulla tähän lopputulokseen ilman erityistä näyttöä.

4) Siinä tapauksessa, että läpipainopakkaukset on leikattu osiin, tavaramerkin haltija voi kieltää tuotteiden jälleenmyynnin, jos kansallinen tuomioistuin katsoo, että pilaantumisriskin vuoksi tällainen menettely voi vaikuttaa tuotteen alkuperäiseen laatuun.

5) Tavaramerkin haltija voi kieltää uudelleen pakattujen tuotteiden jälleenmyynnin tavaramerkkiä käyttäen silloin, kun uudelleen pakkaaminen vaikuttaa tuotteen tekniseen laatuun sekä silloin kun uudelleen pakkaamisen seurauksena tuotteiden ulkoasu on epäsiisti ja voi näin vahingoittaa tavaramerkin mainetta.

6) (Koskee vain asiaa C-71/94:) Siinä tapauksessa, että läpipainopakkausten selkämykseen painetun ohjeen mukaan kutakin tablettia vastaa tietty viikonpäivä tiettynä ajanjaksona ja tämä jakso katkeaa siitä syystä, että pakkaukset leikataan osiin, tavaramerkin haltija voi kieltää tuotteiden jälleenmyynnin, jos kansallinen tuomioistuin katsoo, että viikonpäiviin perustuvien jaksojen katkeaminen aiheuttaa kuluttajalle sekaannusvaaran tai vaarantaa kuluttajan terveyden tai vahingoittaa tavaramerkin mainetta.

7) (Koskee vain asiaa C-73/94:) Silloin kun tavaramerkin haltija myy tuotetta jäsenvaltiossa A kahdessa eri muodossa nimillä Sermion ja Sermion forte ja jäsenvaltiossa B Sermion-nimistä tuotetta, joka vastaa jäsenvaltiossa A myytyä Sermion forte -nimistä tuotetta, se ei voi vedota tavaramerkkioikeuksiinsa estääkseen jäsenvaltiossa B nimellä Sermion markkinoille saattamansa tuotteen jälleenmyynnin jäsenvaltiossa A, vaikka tuotteen jälleenmyyjä käyttäisikin nimeä Sermion forte.

Asia C-232/94

1) Perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 ja 2 kohdan on katsottava tarkoittavan, että kun tavaramerkillä varustetut tuotteet saatetaan jäsenvaltiossa markkinoille tavaramerkin haltijan suostumuksella ja muu yritys ostaa tuotteet, sijoittaa ne uuteen ulompaan päällykseen kiinnittäen ulompaan päällykseen tavaramerkin ja markkinoi uudelleen pakatut tuotteet toisessa jäsenvaltiossa, tavaramerkin haltija ei voi vedota tavaramerkkiin estääkseen kyseisen markkinoinnin, ellei uudelleen pakkaamista ole tehty sillä tavoin, että se voi vaikuttaa tuotteiden alkuperäiseen laatuun tai muulla tavoin vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Lääkevalmisteita uudelleen pakkaava yritys on periaatteessa velvollinen ilmoittamaan tavaramerkin haltijalle toiminnastaan ja toimittamaan tälle näytteen uudelleen pakatusta tuotteesta. Uudelleen pakkaajan on myös ilmoitettava uudelleen pakatussa tuotteessa, kuka tuotteen on pakannut, mutta sen ei tarvitse ilmoittaa tavaran valmistajaa tai selvittää, ettei tavaramerkin haltija ole myöntänyt lupaa uudelleen pakkaamiseen. Merkintä tuotteen uudelleen pakkaajasta on tehtävä sillä tavoin, että normaalilla näkökyvyllä varustettu henkilö tavanomaisella tarkkaavaisuudella pystyy havaitsemaan sen.

2) Kansallisen tuomioistuimen on ensisijaisesti vahvistettava menettelyllisten säännösten, kuten todistustaakkaa, todisteiden näyttöarvoa ja todisteiden tutkimiskelpoisuutta koskevien kansallisten säännösten, perusteella, voiko uudelleen pakkaaminen vaikuttaa tuotteiden alkuperäiseen laatuun tai muutoin

vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Näiden säännösten perusteella ei voida ratkaista yhteisön oikeuteen perustuvia vaateita epäedullisemmin kuin kansalliseen oikeuteen perustuvia vaateita, eikä yhteisön oikeusjärjestyksessä taattujen oikeuksien toteuttaminen saa niiden vuoksi muodostua suhteettoman vaikeaksi.

3) Kun kyseessä on alun perin läpipainopakkaukseen pakattu lääkevalmiste, jonka uudelleen pakkaamisesta vastannut yritys on vain vaihtanut alkuperäisestä ulommasta päällyksestään uuteen ulompaan päällykseen leikkaamatta sitä osiin, ja kun yrityksellä on asianmukaiset toimitilat, se käyttää pätevää henkilökuntaa ja ryhtyy kaikkiin kohtuullisina pidettäviin varotoimiin, periaatteessa ei ole mitään syytä katsoa, että tavaroiden alkuperäinen laatu olisi muuttunut, eikä kansallinen tuomioistuin voi tulla tähän lopputulokseen ilman erityistä näyttöä.