FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS

fremsat den 12. juli 2001 [1]

Indhold

Indledning I-3705
De faktiske omstændigheder i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen I-3706
De fællesskabsretlige regler I-3707
Den relevante retspraksis I-3709
De tidlige sager I-3709
Bristol-Myers Squibb m.fl.-sagen og de parallelle sager I-3713
Loendersloot-sagen og Upjohn-sagen I-3719
Betingelsen om nødvendighed I-3719
Forelæggelseskendelsen og de præjudicielle spørgsmål i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen I-3721
De faktiske omstændigheder og det præjudicielle spørgsmål i Merck, Sharp & Dohme-sagen I-3724
Parternes indlæg I-3725
Forholdet mellem et varemærkes særlige genstand og nødvendigheden af ompakning ... I-3730
Betydningen af »nødvendig« I-3734
Kravet om underretning I-3739
Forslag til afgørelse I-3743

Indledning

1. Disse sager rejser en række spørgsmål vedrørende de omstændigheder, hvorunder en varemærkeindehaver kan påberåbe sig sin varemærkeret for at hindre, at en parallelimportør ompakker varer, som er mærket med hans varemærke.

2. Sagerne er behandlet under ét, og det er hensigtsmæssigt at behandle dem i et samlet forslag til afgørelse. Da sag C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl., rejser nogle mere generelle spørgsmål og forelægger Domstolen flere spørgsmål, herunder i

1 — Originalsprog: engelsk.

hovedtræk det spørgsmål, som er forelagt i sag C-443/99, Merck, Sharp & Dohme, vil jeg behandle denne først.

De faktiske omstændigheder i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen

3. Sagsøgerne i hovedsagen i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG (herefter under ét »Boehringer Ingelheim«), Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd (herefter under ét »Glaxo Wellcome«), Eli Lilly and Company (herefter »Eli Lilly«) og SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline and French Laboratories Ltd (herefter under ét »SmithKline Beecham«), er kendte medicinalfirmaer, der fremstiller og sælger lægemidler. De sagsøgte i hovedsagen, Swingward Ltd og Dowelhurst Ltd (herefter »Swingward«), er parallelimportører af lægemidler, herunder produkter fremstillet af sagsøgerne, som importeres med tilladelse fra myndighederne i Det Forenede Kongerige.

4. I sin forelæggelseskendelse forklarer den forelæggende ret, at diverse lægemidler (inhalatorer og tabletter) er blevet markedsført under et varemærke af en af sagsøgerne inden for Fællesskabet, er blevet købt af en af de sagsøgte og importeret til Det Forenede Kongerige. I hvert enkelt tilfælde har de sagsøgte i et vist omfang ændret på indpakningen af lægemidlerne og indlægssedlerne i pakkerne.

5. Det fremgår, at de enkelte lægemidler er blevet ompakket på forskellige måder. I nogle tilfælde har der på den originale emballage været påsat en etikette (som ikke dækkede varemærket). Etiketten gengiver varemærket og indeholder vigtige oplysninger, såsom navnet på parallelimportøren og dennes tilladelse til parallelimport. På disse emballager er oplysninger på andre sprog end engelsk stadig synlige. I andre tilfælde er lægemidlet blevet ompakket i æsker i parallelimportørens design, hvorpå det oprindelige varemærke er gengivet. Endelig er lægemidlet i nogle tilfælde blevet ompakket i æsker i parallelimportørens design, der ikke er forsynet med varemærket. I stedet er varens artsbetegnelse angivet på æsken. For tabletternes vedkommende er beholderen inde i æsken (blisterkort) forsynet med det originale varemærke, men der er påsat en selvklæbende etikette med angivelse af varens artsbetegnelse og indehaveren af tilladelsen til parallelimport. I et af disse tilfælde gengives varemærket på etiketten. I et andet af disse tilfælde gengives på etiketten (på engelsk) ugedagenes navne ved siden af de enkelte tabletter i blisterkortet. I de tilfælde, hvor den vare, som er blevet ompakket under sin artsbetegnelse, er en inhalator, er der på beholderen, som oprindeligt var mærket med varemærket, påsat en etikette med artsbetegnelsen. I alle disse tilfælde indeholder æskerne en indlægsseddel til patien-

terne på engelsk, forsynet med varemærket, og for tabletternes vedkommende er varemærket desuden angivet på selve tabletterne.

6. Sagsøgerne har rejst indsigelse mod ovennævnte præsentationsmåde for deres varer og har givet udtryk for det synspunkt, at en sådan ompakning og påklæbning af etiketter ikke er nødvendig for, at de importerede lægemidler kan markedsføres i Det Forenede Kongerige, og at parallelimportørerne derfor, i henhold til Domstolens retspraksis, ikke har ret til at ompakke varerne på denne måde. Sagsøgerne har derfor anlagt sag ved High Court of Justice (England & Wales) med påstand om krænkelse af varemærketten.

7. Jeg vil her gøre opmærksom på, at jeg i dette forslag til afgørelse anvender ordet »ompakning« i generel betydning om alle de ovennævnte tiltag, dvs. påklæbning af etiketter med varemærket, ompakning i æsker med varemærket og ompakning i æsker uden varemærket, medmindre det klart fremgår af sammenhængen, at en mere specifik betydning er tilsigtet.

8. Anmodningen er en følge af den forelæggende rets tvivl med hensyn til den rette fortolkning af fællesskabslovgivningen og Domstolens praksis på dette område. Inden jeg behandler de otte detaljerede spørgsmål, som den forelæggende ret ønsker besvaret, og gennemgår de faktiske kendsgerninger og det spørgsmål, som er forelagt i sagen Merck, Sharp & Dohme, vil det være hensigtsmæssigt at anføre den pågældende lovgivning og give en kort beskrivelse af retspraksis.

De fællesskabsretlige regler

9. For 30 år siden fastslog Domstolen det princip, at selv om traktaten ikke påvirker eksistensen af rettigheder, som indrømmes af en medlemsstats lovgivning om industriel og kommerciel ejendomsret, kan udøvelsen af disse rettigheder alligevel være omfattet af forbuddene i traktaten [2].

10. I henhold til artikel 28 EF er kvantitative indførselsrestriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning forbudt mellem medlemsstaterne. I henhold til artikel 30, første punktum, EF udelukker artikel 28 EF imidlertid ikke forbud og restriktioner, som er begrundet i hensynet til beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret. I henhold til artikel 30, andet punktum, EF må sådanne forbud og restriktioner hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

2 — Dom af 8.6.1971, sag 78/70, Deutsche Grammophon, Sml. 1971, s. 125, org.ref. Rec. s. 487, præmis 11.

11. Det fremgår, at hvis det tillades en varemærkeindehaver at anvende sit varemærke til at modsætte sig import og salg af varer, der med dennes samtykke er markedsført i en anden medlemsstat, vil dette udgøre en kvantitativ restriktion eller en foranstaltning med tilsvarende virkning som omhandlet i artikel 28 EF. Domstolen har på et tidligt tidspunkt fastslået, at en varemærkeindehaver ikke kan påberåbe sig sin varemærkeret på grundlag af artikel 30 EF til at modsætte sig en sådan parallelhandel [3].

12. Dette princip om konsumption i Fællesskabet blev senere nedfældet i varemærkedirektivets [4] artikel 7, stk. 1, som fastsætter følgende:

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

13. Domstolen har imidlertid også anerkendt, at der er omstændigheder, hvorunder en varemærkeindehaver i henhold til artikel 30 EF kan have ret til at modsætte sig import fra en anden medlemsstat af varer, som er markedsført af denne eller med dennes samtykke. Disse omstændigheder vil, for så vidt som de er relevante for denne sag, blive gennemgået i de følgende afsnit. Dette forbehold med hensyn til princippet om konsumption af rettigheder afspejles i varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, som fastsætter:

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

14. Den forelæggende rets gennemgang af den gældende lovgivning på området fokuserer i højere grad på artikel 28 EF og 30 EF end på direktivets artikel 7. Domstolen har imidlertid fastslået — hvilket den forelæggende ret har bemærket — at artikel 7 indeholder en fuldstændig regulering af spørgsmålet om konsumption af varemærkeretten for så vidt angår produkter, der er markedsført inden for Fællesskabet [5], og har gentagne gange bekræftet, at artikel 30 EF og direktivets artikel 7 skal fortolkes på samme måde [6].

3 — Dom af 31.10.1974, sag 16/74, Centrafarm mod Winthrop, Sml. s. 1183, præmis 12.

4 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, EFT 1989 L 40, s. 1.

5 — Dom af 11.7.1993, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, præmis 25 og 26, og af 20.3.1997, sag C-352/95, Phytheron International, Sml. I, s. 1729, præmis 17.

6 — Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen, jf. fodnote 5, præmis 40, dom af 11.7.1996, forenede sager C-71/94 — C-73/94, Eurim-Pharm, Sml. I, s. 3603, præmis 27, af 11.7.1996, sag C-232/94, MPA Pharma, Sml. I, s. 3671, præmis 13, af 4.11.1997, sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013, præmis 53, og af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 18.

Den relevante retspraksis

15. Den nationale ret er i sin forelæggelseskendelse kritisk over for Domstolens praksis på dette område og anmoder faktisk Domstolen om at ændre visse aspekter af de tidligere afgørelser[7]. Den forelæggende rets kritik og indlæggene for Domstolen vil bedre kunne vurderes efter en forholdsvis detaljeret gennemgang af udviklingen i denne retspraksis.

De tidlige sager

16. Domstolen fastslog princippet om konsumption af rettigheder i forbindelse med varemærker i Centrafarm-dommen[8]. I denne sag forsøgte en varemærkeindehaver at påberåbe sig sine rettigheder i henhold til national ret for at modsætte sig parallelimport af lægemidler i deres originale emballage. Domstolen fastslog, at traktatens artikel 36 (forgængeren for artikel 30 EF) kun tillader, at det grundlæggende princip om de frie varebevægelser fraviges, i det omfang dette er begrundet i hensynet til beskyttelse af de rettigheder, der udgør varemærkets særlige genstand. Varemærkets særlige genstand er en garanti for, at indehaveren har eneret til at anvende dette mærke, når varer, der er beskyttet af varemærket, markedsføres for første gang, og har derfor til formål at beskytte denne mod konkurrenter, der forsøger at drage fordel af varemærkets status og omdømme ved at sælge varer, som ulovligt er forsynet med dette varemærke. Såfremt en vare er markedsført på lovlig vis i den medlemsstat, hvorfra den er importeret, af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, således at der ikke kunne være tale om misbrug eller krænkelse, er der intet, der berettiger varemærkeindehaveren til at modsætte sig denne handel[9].

17. I Hoffmann-La Roche-sagen[10] skulle Domstolen tage stilling til spørgsmålet om anvendelsen af princippet om konsumption af varemærkerettigheder, idet en parallelimportør af lægemidler havde ompakket disse og genanbragt varemærket på den nye emballage uden varemærkeindehaverens samtykke. Varen var blevet ompakket, fordi den blev markedsført i forskellige mængder i eksport- og importmedlemsstaterne.

18. I dommen gentog Domstolen sin udtalelse i Centrafarm-dommen, hvad angår rækkevidden af undtagelserne i artikel 36 fra princippet om de frie varebevægelser og betydningen af varemærkets særlige genstand[11], og gjorde derefter opmærksom på, at varemærkets hovedfunktion må tages i betragtning ved besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt denne eneret omfatter en ret til at modsætte sig, at tredjemand anbringer mærket efter en ompakning af varen — og

7 — Behandles yderligere nedenfor i punkt 54-57.
8 — Jf. fodnote 3.
9 — Dommens præmis 7, 8 og 10.
10 — Dom af 23.5.1978, sag 102/77, Sml. s. 1139.
11 — Dommens præmis 6 og 7.

dermed hvorvidt en sådan handling er berettiget på grundlag af artikel 36. Varemærkets hovedfunktion er at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed over for forbrugeren eller den endelige bruger, idet denne sættes i stand til at adskille varen fra varer af anden oprindelse uden risiko for forveksling. Denne garanti for oprindelsen indebærer, at forbrugeren eller den endelige bruger kan være sikker på, at mærkevaren ikke har været genstand for et indgreb, som er foretaget af en tredjemand uden varemærkeindehaverens tilladelse, og hvorved varens originale tilstand er berørt. Varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig enhver anvendelse af mærket, som kan forvanske oprindelsesgarantien forstået på denne måde, hører således til varemærkerettens særlige genstand [12].

19. Domstolen udtalte, at en varemærkeindehaver ifølge traktatens artikel 36, første punktum, havde ret til at modsætte sig, at en importør af en mærkevare efter en ompakning af denne og uden indehaverens tilladelse anbringer mærket på den nye emballage [13].

20. Domstolen modererede derefter denne udtalelse ved at fastslå, at det dog var nødvendigt at efterprøve, om udøvelsen af en sådan ret kan udgøre en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne som omhandlet i artikel 36, andet punktum. En sådan begrænsning kunne være en følge af, at indehaveren af varemærket i forskellige medlemsstater bringer samme vare på markedet i forskellige emballager, samtidig med at han påberåber sig varemærket for at forhindre en ompakning, selv om denne foretages under sådanne betingelser, at den ikke anfægter mærkevarens oprindelsesægthed og originale tilstand [14]. Dette kan være tilfældet, hvis f.eks. ompakningen kun omfatter den ydre af en dobbelt emballage, mens den indre emballage forbliver intakt. Såfremt der således foreligger en garanti for mærkets hovedfunktion, kan den omstændighed, at varemærkeindehaveren udøver sin varemærkeret, udgøre en skjult begrænsning, hvis det, sammenholdt med det salgssystem, denne anvender, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne [15].

21. Domstolen tilføjede, at den erhvervsdrivende i betragtning af varemærkeindehaverens interesse i, at forbrugerne ikke vildledes med hensyn til varens oprindelse, kun bør have beføjelse til at sælge den ompakkede vare under forudsætning af, at han på forhånd giver varemærkeindehaveren meddelelse herom og på emballagen tydeligt anfører, at varen er ompakket af ham [16].

12 — Dommens præmis 7.
13 — Dommens præmis 8.
14 — Dommens præmis 9.
15 — Dommens præmis 10.
16 — Dommens præmis 12.

22. Domstolen fastslog herefter følgende:

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

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

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

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

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

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

23. Efter Hoffmann-La Roche-dommen kunne lovligheden af parallelimport af ompakkede lægemidler, hvorpå varemærket var anbragt, derfor vurderes på følgende måde, idet der ses bort fra kravet om forudgående underretning, som jeg vil behandle separat [17], og kravet om oplysninger på den nye emballage, som ikke er relevant i disse sager.

24. Eftersom en ompakning kan forvanske oprindelsesgarantien, og eftersom varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig enhver anvendelse af mærket, som kan medføre dette, hører til varemærkerettens særlige genstand, kan varemærkeindehaveren efter traktatens artikel 36, første punktum, som udgangspunkt rejse indsigelse mod, at en importør anbringer mærket på en ny emballage.

17 — Jf. nedenfor i punkt 120-136.

25. Udøvelsen af denne ret kan dog under visse omstændigheder udgøre en skjult begrænsning i henhold til artikel 36, andet punktum, og derfor være ulovlig.

26. Dette kunne være tilfældet, hvis varemærkeindehaveren havde anvendt forskellig emballage i forskellige medlemsstater og brugt varemærkeretten til at modsætte sig ompakning, som i realiteten ikke ville påvirke mærkevarens oprindelsesægthed og oprindelige tilstand. I så fald ville udøvelsen af varemærkeretten bidrage til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne.

27. Kort efter at anmodningen om præjudiciel afgørelse var indgivet i Hoffmann-La Roche-sagen, blev Domstolen i sagen American Home Products [18] anmodet om at udtale sig om en sag, hvor importøren ikke blot ønskede at ompakke varen, men også at anbringe et andet varemærke på denne. American Home Products var indehaver af varemærket Seresta, som var registreret i Benelux, og varemærket Serenid D, registreret i Det Forenede Kongerige. Begge varemærker var registreret for beroligende midler med identiske behandlingsmæssige egenskaber og blev i Nederlandene markedsført under navnet Seresta og i Det Forenede Kongerige under navnet Serenid D. Centrafarm købte beroligende midler i Det Forenede Kongerige og markedsførte dem i Nederlandene i nye pakninger under varemærket Seresta. American Home Products havde indgivet begæring om, at der blev nedlagt forbud mod denne adfærd, og Domstolen blev anmodet om at udtale sig om, hvorvidt artikel 30 og 36 hindrede varemærkeindehaveren i at påberåbe sig sine rettigheder i henhold til national lovgivning til at modsætte sig en sådan markedsføring.

28. Domstolen afsagde dom i oktober 1978, fem måneder efter dommen i Hoffmann-La Roche-sagen. I dommen gentog Domstolen sin udtalelse i den tidligere sag med hensyn til et varemærkes særlige genstand og hovedfunktion (at indestå for varens oprindelse). Den fortsatte:

»Oprindelsesgarantien indebærer, at det kun er indehaveren, der ved sin anbringelse af mærket kan kendetegne produktet som ægte.

Oprindelsesgarantien ville nemlig blive bragt i fare, såfremt tredjemand lovligt kunne anbringe mærket på produktet, selv om det var det originale.

[...]

Varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig enhver ubeføjet anbringelse af mærket

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

på hans produkt henhører således under varemærkerettens særlige genstand« [19].

29. Domstolen behandlede derefter spørgsmålet, om udøvelsen af denne ret kunne udgøre en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne som omhandlet i artikel 36, andet punktum. Dens konklusion i denne henseende er senere blevet redefineret af Domstolen selv i Upjohn-dommen [20], hvorved retspraksis om »rebranding« (dvs. at udskifte et varemærke med et andet varemærke, der har den samme indehaver) blev bragt i overensstemmelse med retspraksis om genanbringelse af et varemærke på en vare, der er blevet ompakket [21].

31. Domstolen gjorde det først klart, at vedtagelsen af varemærkedirektivet ikke havde ændret ved indholdet af ovennævnte retspraksis. Derfor er direktivets artikel 7, stk. 1, til hinder for, at en varemærkeindehaver, bortset fra tilfælde omfattet af artikel 7, stk. 2, påberåber sig sin varemærkeret for at forhindre, at en importør markedsfører et produkt, der er bragt i omsætning i en anden medlemsstat af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, også selv om importøren har ompakket produktet og genanbragt varemærket på det uden varemærkeindehaverens samtykke [24]. Afgørelsen af, om en varemærkeindehaver i medfør af direktivets artikel 7, stk. 2, kan modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter, hvorpå varemærket er genanbragt, skal træffes på grundlag af den praksis, Domstolen har udviklet vedrørende artikel 36 [25].

Bristol-Myers Squibb m.fl.-sagen og de parallelle sager

30. Bristol-Myers Squibb m.fl.-sagen og de to parallelle sager, Eurim-Pharm og MPA Pharma [22], drejede sig på samme vis om de omstændigheder, hvorunder en varemærkeindehaver kunne modsætte sig, at en parallelimportør foretog ompakning af indehaverens lægemidler, som var mærkevarer. Domstolen tog udgangspunkt i Hoffmann-La Roche-dommen og præciserede den yderligere [23].

32. Efter at have henvist til Hoffmann-La Roche-dommen gentog Domstolen princippet om konsumption af varemærkeretten [26] samt angav endnu en gang de principper, som var fastlagt i denne sag, vedrørende varemærkets hovedfunktion og særlige genstand [27] og konkluderede derefter, at direktivets artikel 7, stk. 2, indebar, at »en varemærkeindehaver lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når importøren har ompakket lægemidlet og genanbragt varemærket herpå, medmindre de fire betingelser, der er opstillet i

19 — Dommens præmis 13, 14 og 17.

20 — Dom af 12.10.1999, sag C-379/97, Sml. I, s. 6927.

21 — Jf. nedenfor i punkt 51.

22 — Jf. fodnote 5 og 6.

23 — I fodnoterne henvises til præmisserne i Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen. Dommene i de to andre sager går materielt ud på det samme.

24 — Dommens præmis 37.

25 — Dommens præmis 41.

26 — Dommens præmis 42-45.

27 — Dommens præmis 47 og 48.

Hoffmann-La Roche-dommen, er opfyldt« [28]. Som bekendt definerer disse fire betingelser de omstændigheder, hvorunder varemærkeindehaverens udøvelse af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring udgør en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. traktatens artikel 36, andet punktum. Betingelserne er: i) at indehaverens benyttelse af varemærket, sammenholdt med det salgssystem, som denne anvender, bidrager til en kunstig opdeling af markederne, ii) at ompakningen ikke kan berøre varens oprindelige tilstand, iii) at indehaveren af varemærket underrettes forud for salget, og iv) at det på den nye emballage angives, hvem der har foretaget ompakningen.

33. Domstolen gennemgik derefter i detaljer hver enkel af disse fire betingelser.

34. Hvad angår begrebet kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, fastslog Domstolen følgende:

»Det må i denne henseende konstateres, at en varemærkeindehavers brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring under varemærket af produkter, der er ompakket af en tredjemand, vil kunne bidrage til en opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, navnlig når varemærkeindehaveren har markedsført samme lægemiddel i forskellige pakninger i forskellige medlemsstater, og produktet ikke i den tilstand, hvori det af varemærkeindehaveren er markedsført i en medlemsstat, kan importeres og markedsføres af en parallelimportør i en anden medlemsstat.

Heraf følger, at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig ompakning af produktet i en ny ydre emballage, når den pakningsstørrelse, varemærkeindehaveren har benyttet i den medlemsstat, hvor importøren har indkøbt produktet, ikke kan markedsføres i importmedlemsstaten, især som følge af bestemmelser, som kun tillader pakninger af en bestemt størrelse, en national praksis for brug af bestemte pakningsstørrelser, sygeforsikringsregler, hvorefter godtgørelse af udgifter til lægemidler afhænger af pakningsstørrelsen, eller en fast ordinationspraksis baseret eksempelvis på anbefalinger vedrørende pakningsstørrelser fra faglige sammenslutninger eller sygesikringsinstitutioner.

[...]

Varemærkeindehaveren kan derimod modsætte sig ompakning af produktet i en ny

28 — Dommens præmis 50.

ydre emballage, når importøren er i stand til at opnå en emballage, som kan markedsføres i importmedlemsstaten, ved f.eks. at anbringe nye mærkater affattet på importmedlemsstatens sprog på den originale ydre eller indre emballage [...]

Beføjelsen, der tilkommer indehaveren af en i en medlemsstat beskyttet varemærkeret, til at modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter under brug af varemærket, må kun begrænses i det omfang, hvori den ompakning, importøren har foretaget, er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten.

Det må endelig præciseres, at Domstolens brug af udtrykket »kunstig opdeling af markederne«, i modsætning til, hvad sagsøgerne i hovedsagerne har gjort gældende, ikke indebærer, at importøren skal påvise, at varemærkeindehaveren ved at bringe samme produkt i omsætning i forskellige medlemsstater i forskellige emballager har haft til hensigt at opdele markederne mellem medlemsstaterne. Ved at fremhæve, at der skal være tale om en kunstig opdeling, har Domstolen villet understrege, at indehaveren altid kan påberåbe sig sin varemærkeret for at modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter, når dette er begrundet i nødvendigheden af at sikre varemærkets hovedfunktion, idet den heraf følgende opdeling ikke i dette tilfælde kan betragtes som kunstig« [29].

35. Domstolen præciserede således to aspekter af den første betingelse for, at der er tale om en skjult begrænsning af samhandelen, som den havde fastsat i Hoffmann-La Roche-dommen, nemlig at indehaverens benyttelse af varemærket bidrager til en kunstig opdeling af markederne.

36. For det første, mens der i de tidligere sager generelt henvistes til indehaverens benyttelse af varemærket »sammenholdt med det salgssystem, som denne anvender«, gives der i de senere domme et eksempel på et sådant salgssystem — nemlig når varemærkeindehaveren har markedsført samme lægemiddel i forskellige pakninger i forskellige medlemsstater, og produktet ikke i den tilstand, hvori det af varemærkeindehaveren er markedsført i en medlemsstat, kan importeres og markedsføres af en parallelimportør i en anden medlemsstat. Domstolen understregede, at det, som er relevant for afgørelsen af, om varemærkeindehaveren på grundlag heraf mister sin ret til umiddelbart at modsætte sig markedsføring af varer, der er ompakket, er, om ompakningen er *nødvendig* for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten.

29 — Dommens præmis 52-57.

37. For det andet bekræftede Domstolen, hvad der implicit fremgår af Hoffmann-La Roche-dommen, at varemærkeindehaverens anvendelse af sine rettigheder med det formål at beskytte mærkets hovedfunktion ikke vil blive betragtet som bidrag til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne.

38. Hvad angår betingelsen, at ompakningen ikke må kunne berøre varens oprindelige tilstand, fremhævede Domstolen først, at det var det i emballagen indeholdte produkts tilstand, der var tale om. Varemærkeindehaveren kan således modsætte sig enhver ompakning, som er forbundet med risiko for, at den i emballagen indeholdte vare udsættes for manipulationer eller for en indflydelse, der berører dens originale tilstand. Det er ikke tilfældet, hvor ompakningen kun berører den yderste del af en dobbeltpakning, og den indre pakning forbliver intakt. Det forhold, at blisterkort, flasker, hætteglas, ampuller eller aerosoler blot udtages af den originale ydre emballage for at blive anbragt i en ny ydre emballage, er derfor ikke egnet til at berøre den i emballagen indeholdte vares originale tilstand [30].

39. Domstolen fastslog, at når ompakningen er foretaget således, at det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand ikke er berørt, er varemærkets hovedfunktion som oprindelsesgaranti sikret. Forbrugeren eller den endelige bruger vildledes ikke med hensyn til produkternes oprindelse, men modtager rent faktisk produkter, som udelukkende er fremstillet under varemærkeindehaverens kontrol. Varemærkeindehaveren kan derfor ikke påberåbe sig sin varemærkeret for at modsætte sig, at en importør markedsfører ompakkede produkter under varemærket. Dette indebærer imidlertid, at importøren tillægges en beføjelse, som under normale omstændigheder er forbeholdt varemærkeindehaveren selv. Af hensyn til varemærkeindehaveren som ejer af varemærket og for at beskytte denne mod ethvert misbrug bør denne beføjelse derfor, som Domstolen har udtalt i Hoffmann-La Roche-dommen, kun tilkendes under forudsætning af, at importøren opfylder visse yderligere krav [31].

40. For det første bekræftede Domstolen, at der under hensyn til varemærkeindehaverens interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke kan blive bibragt opfattelsen af, at varemærkeindehaveren er ansvarlig for ompakningen, skal være en klar angivelse på emballagen af, hvem der har foretaget ompakningen, og en angivelse af navnet på den, der har fremstillet produktet [32].

41. Selv om denne betingelse er opfyldt, kan varemærkets og varemærkeindehaverens omdømme alligevel lide skade som følge af præsentationen af det ompakkede produkt. Varemærkeindehaveren har i så fald en legitim interesse, der har forbindelse med varemærkerettens særlige genstand, i at kunne modsætte sig markedsføring af

30 — Dommens præmis 58-61.

31 — Præmis 67, 68 og 69.

32 — Dommens præmis 70-74.

produktet. Ved bedømmelsen af, om det ompakkede produkts præsentationsmåde er egnet til at skade mærkets omdømme, skal der tages hensyn til produktets art og til det marked, det er bestemt til. For så vidt angår lægemidler kan de krav til præsentationsmåden, som et ompakket lægemiddel skal opfylde, således variere, alt efter om det drejer sig om et produkt, der sælges til hospitaler eller til forbrugerne via apotekerne. I første tilfælde gives det til patienterne af faguddannet personale, som ikke tillægger produktets præsentation større betydning. I det andet tilfælde har produktets præsentationsmåde større betydning for forbrugerne, selv om det forhold, at produkterne ordineres af en læge, i sig selv kan indgyde forbrugerne en vis tillid til produktets kvalitet [33].

42. Endelig bekræftede Domstolen, at importøren skal underrette varemærkeindehaveren, inden det ompakkede produkt udbydes til salg, og levere varemærkeindehaveren en prøve af det ompakkede produkt, hvis denne kræver det. Herved får varemærkeindehaveren mulighed for at kontrollere, at ompakningen ikke er foretaget på en måde, som direkte eller indirekte berører produktets originale tilstand, og at præsentationsmåden efter ompakningen ikke kan skade varemærkets omdømme. Endvidere sætter det varemærkeindehaveren i stand til bedre at beskytte sig mod forfalskninger [34].

33 — Dommens præmis 75-77.

34 — Dommens præmis 78.

43. I alle tre afgørelser fastslog Domstolen herefter, at varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, og traktatens artikel 36 skal fortolkes således, at en varemærkeindehaver lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når importøren har ompakket lægemidlet og genanbragt varemærket på det, medmindre

»— det godtgøres, at varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring af de ompakkede produkter under varemærket bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne. Dette er navnlig tilfældet, når indehaveren har markedsført samme lægemiddel i forskellige emballager i forskellige medlemsstater, og den ompakning, importøren har foretaget, dels er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten, dels er foretaget under sådanne forhold, at den ikke kan berøre produktets originale tilstand. Denne betingelse indebærer imidlertid ikke, at det skal godtgøres, at varemærkeindehaveren har haft til hensigt at foretage en opdeling af markederne mellem medlemsstaterne

— det påvises, at ompakningen ikke kan berøre det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand. Dette er navnlig tilfældet, når importøren kun

har foretaget handlinger, der ikke indebærer nogen risiko for berøring af den originale tilstand, f.eks. udtaget blisterkort, flasker, hætteglas, ampuller eller aerosoler fra den originale ydre emballage og anbragt dem i en ny ydre emballage, anbragt selvklæbende mærkater på produktets indre emballage eller indlagt en ny indlægsseddel eller en tillægsartikel i emballagen. Det tilkommer den nationale retsinstans at efterprøve, at det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand ikke indirekte er blevet berørt, bl.a. som følge af, at det ompakkede produkts ydre eller indre emballage eller en ny indlægsseddel ikke indeholder visse vigtige oplysninger eller indeholder urigtige oplysninger, eller fordi en tillægsartikel, som importøren har indlagt i emballagen, og som er bestemt til brug i forbindelse med benyttelsen eller doseringen af produktet, ikke er i overensstemmelse med den af producenten forudsatte anvendelsesmåde eller dosering

— det klart angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, og producentens navn klart angives, idet disse angivelser skal være trykt på en sådan måde, at en person med en normal synsevne, der udviser en normal grad af opmærksomhed, er i stand til at forstå dem. Endvidere skal det, i tilfælde hvor der indlægges en tillægsartikel, som ikke hidrører fra varemærkeindehaveren, angives, hvorfra artiklen stammer, på en sådan måde at ethvert indtryk af, at varemærkeindehaveren er ansvarlig herfor, undgås.

Det er derimod ikke nødvendigt at angive, at ompakningen er foretaget uden varemærkeindehaverens samtykke

— det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Emballagen må således ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdig, og

— importøren, forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, underretter varemærkeindehaveren herom og efter dennes anmodning leverer en prøve af det ompakkede produkt« [35].

44. Domstolen præciserede således i Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen de omstændigheder, under hvilke en varemærkeindehaver kan gøre brug af varemærkeretten til at modsætte sig ompakning foretaget af en parallelimportør. Dette kan ikke tillades, hvis det bidrager til en kunstig opdeling af markederne — f.eks. hvis ompakningen er nødvendig for markedsføringen — og hvis ompakningen foretages under iagttagelse af varemærkeindehaverens retmæssige interesser. Beskyttelse af disse retmæssige interesser betyder navnlig, at produktets originale tilstand ikke kan

35 — Dommens præmis 79 og konklusion.

berøres, og at ompakningen ikke foretages på en måde, så den kan være skadelig for mærkets eller varemærkeindehaverens omdømme[36]. Endvidere skal importøren overholde kravet om underretning af varemærkeindehaveren om ompakningen, om levering af en prøve af det ompakkede produkt og om angivelse på produktet af den person, som er ansvarlig for ompakningen.

Loendersloot-sagen og Upjohn-sagen

45. Den retspraksis, som er gengivet i sammendrag ovenfor, er senere blevet bekræftet (med forbehold af et enkelt punkt) og videreudviklet af Domstolen i Loendersloot-dommen[37] og Upjohn-dommen[38].

46. I Loendersloot-dommen (som ikke selv drejede sig om lægemidler) konstaterede Domstolen, at den i ovennævnte retspraksis havde fastslået, at en varemærkeindehaver principielt lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når importøren har ompakket lægemidlet og genanbragt varemærket herpå. I disse tilfælde er mærkevaren blevet udsat for et indgreb, som er foretaget af en tredjemand uden varemærkeindehaverens samtykke, og som kan forvanske den oprindelsesgaranti, varemærket giver[39].

47. I Upjohn-dommen fastslog Domstolen, at varemærkeindehaverens beføjelse i medfør af national ret til at forbyde ompakning af produkter med genanbringelse af det originale varemærke i henhold til tidligere retspraksis anses for hjemlet i traktatens artikel 36, medmindre det bl.a. bevises, at et sådant forbud bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne[40]. I en sammenfatning af American Home Products-dommen gav Domstolen udtryk for, at varemærkets væsentlige funktion ville blive bragt i fare, såfremt tredjemænd lovligt kunne anbringe mærket på produktet, selv om det var det originale, og at varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig enhver ubeføjet anbringelse af mærket på hans produkt således henhørte under varemærkerettens særlige genstand. Varemærkeindehaveren kunne derfor med føje i medfør af traktatens artikel 36, første punktum, modsætte sig parallelimportørens indgreb[41].

Betingelsen om nødvendighed

48. I Bristol-Myers Squibb m.fl.-sagen gennemgik Domstolen begrebet kunstig opde-

36 — Jf. Loendersloot-dommen, nævnt i fodnote 6, præmis 28-30, og Upjohn-dommen, nævnt i fodnote 20, præmis 17.

37 — Jf. fodnote 6.

38 — Jf. fodnote 20.

39 — Dommens præmis 26 og 27.

40 — Dommens præmis 31.

41 — Dommens præmis 21.

ling af markederne, hvor varemærkeindehaveren havde markedsført et identisk produkt i forskellige pakninger i forskellige medlemsstater, og fastslog, at beføjelsen, der tilkommer indehaveren af en beskyttet varemærkeret, til at modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter under brug af varemærket, kun må begrænses i det omfang, hvori den ompakning, importøren har foretaget, er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten [42]. Domstolen gentog denne opfattelse i Loendersloot-dommen [43], hvori den fastslog, at de nationale domstole i sager vedrørende ompakning af lægemidler skulle tage stilling til, om der på markederne i deres respektive lande gjaldt betingelser, som gjorde det objektivt nødvendigt at foretage en ompakning.

49. En vejledning med hensyn til de betingelser, hvorunder importørens ompakning kan betragtes som »nødvendig«, kan findes i Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen. Domstolen henviste i denne dom til de omstændigheder, der umuliggør markedsføring i importmedlemsstaten, bl.a. på grund af nationale retsregler, national praksis, sygeforsikringsregler for godtgørelse af udgifter til lægemidler eller en fast ordinationspraksis [44]. Domstolen mente derimod ikke, at en ompakning var nødvendig, når importøren kunne »opnå en emballage, som kan markedsføres i importmedlemsstaten, ved f.eks. at anbringe nye mærkater affattet på importmedlemsstatens sprog på den originale ydre eller indre emballage, at tilføje en ny indlægsseddel på importmedlemsstatens sprog [...]« [45].

50. Domstolen har senere, i Upjohn-dommen [46] og i Loendersloot-dommen [47] givet yderligere vejledning med hensyn til betydningen af »objektivt nødvendig«.

51. Upjohn-dommen vedrørte spørgsmålet, hvorvidt en parallelimportør lovligt kunne anvende det varemærke på importerede varer, som indehaveren anvendte i importmedlemsstaten for identiske varer, selv om dette mærke var forskelligt fra det mærke, hvorunder de pågældende varer blev markedsført af indehaveren i eksportstaten. Selv om dette spørgsmål adskiller sig fra ompakning i den betydning, der er gjort rede for ovenfor, gjorde Domstolen det klart, at der ikke var nogen forskel mellem de to situationer, når det skulle afgøres, om varemærkeindehaverens adfærd bidrog til en kunstig opdeling af markederne [48].

52. Domstolen fastslog i Upjohn-dommen, at nødvendighedsbetingelsen var opfyldt, såfremt forbuddet mod, at importøren udskifter varemærket [ompakker varen], i

42 — Dommens præmis 56.
43 — Dommens præmis 38.
44 — Dommens præmis 53.
45 — Dommens præmis 55.
46 — Jf. fodnote 20, dommens præmis 43 og 44.
47 — Jf. fodnote 6.
48 — Dommens præmis 37-39.

det enkelte tilfælde hindrede hans effektive adgang til markedet i importmedlemsstaten. Dette ville være tilfældet, såfremt bestemmelser eller praksis i importmedlemsstaten var til hinder for, at den pågældende vare blev bragt på markedet i denne stat under det varemærke, den var forsynet med i eksportmedlemsstaten [i den emballage, der var anvendt i eksportmedlemsstaten]. Derimod ville nødvendighedsbetingelsen ikke være opfyldt, hvis udskiftningen af mærket [ompakningen] udelukkende kunne forklares med, at parallelimportøren søgte en kommerciel fordel[49].

53. I Loendersloot-dommen fastslog Domstolen, at selv i de tilfælde, hvor ometikettering (som denne sag drejede sig om snarere end om ompakning som sådan), er nødvendig for markedsføring i importmedlemsstaten, skal denne foretages ved hjælp af midler, som gør parallelhandelen gennemførlig, men samtidig gør mindst muligt indgreb i varemærkerettens særlige genstand. Når de originale etiketter er i overensstemmelse med de relevante regler i importmedlemsstaten, men reglerne kræver yderligere oplysninger, er det således ikke nødvendigt at fjerne og genanbringe eller udskifte de originale etiketter, da det kan være tilstrækkeligt at anbringe et almindeligt selvklæbende mærkat med de supplerende oplysninger på de pågældende flasker[50].

49 — Dommens præmis 43 og 44.
50 — Dommens præmis 45 og 46.

Forelæggelseskendelsen og de præjudicielle spørgsmål i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen

54. Det fremgår tydeligt af den meget lange og detaljerede forelæggelseskendelse, at High Court ikke er overbevist om, at den ovenfor opsummerede retspraksis i alle henseender er korrekt. Der er to specifikke spørgsmål, hvor den mener, at denne retspraksis er usammenhængende eller ukorrekt eller begge dele.

55. For det første mener den forelæggende ret, at der er en konflikt mellem på den ene side det princip, som første gang blev formuleret i Hoffmann-La Roche-dommen om, at varemærkeindehaveren kan påberåbe sig sin varemærkeret med henblik på at forhindre parallelimport af ompakkede mærkevarer, når dette sker med det formål at beskytte de rettigheder, som udgør mærkets særlige genstand, og på den anden side det princip, som første gang blev formuleret i Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen om, at den beføjelse, der tilkommer varemærkeindehaveren, til at modsætte sig parallelimport af ompakkede varer, kun må begrænses, i det omfang ompakningen er nødvendig for at markedsføre produktet. Den forelæggende ret forstår ikke, hvorfor nødvendighedskriteriet skal udgøre en faktor. Hvis markedsføringen af de ompakkede varer ikke kan skade varemærkets særlige genstand, mener retten ikke, at det på grundlag af tidligere retspraksis bør være lovligt for varemærkeindehaveren at modsætte sig denne.

56. Hvis nødvendighedskriteriet derimod — i modsætning til, hvordan den forelæggende ret mener, loven bør fortolkes — er en faktor, mener retten ikke, at Domstolens retspraksis giver tilstrækkelig vejledning med hensyn til betydningen af dette begreb. Den spørger blandt andet, om det kan betragtes som »nødvendigt« at pakke lægemidler i nye pakninger, når det ville give samme resultat, hvis der blev klæbet etiketter på, hvilket imidlertid ville gøre varerne betydeligt mindre konkurrencedygtige på et givet marked.

57. For det andet mener den forelæggende ret ikke, at det krav om forhåndsunderretning af varemærkeindehaveren om ompakningen, som Domstolen har formuleret i sin retspraksis, er logisk, og den opfordrer Domstolen til at ændre dette krav. Hvis underretningskravet derimod bevares, anmoder den forelæggende ret om vejledning med hensyn til formen af og fristen for en sådan underretning samt konsekvenserne, hvis underretningen undlades.

58. High Court of Justice (England & Wales) har derfor forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Kan en indehaver af et varemærke bruge sine varemærkerettigheder til at forhindre eller begrænse import af hans egne varer fra en medlemsstat til en anden eller til at hindre, at de efter importen sælges eller omtales i reklamer, når importen, salget eller reklameringen ikke tilføjer de pågældende rettigheders særlige genstand nogen skade eller i hvert fald ikke nogen væsentlig skade?

2) Skal det første spørgsmål besvares anderledes, hvis indehaveren gør gældende, at importøren eller videreforhandleren bruger hans varemærke på en måde, som — uden at være skadelig for varemærkets særlige genstand — ikke er nødvendig?

3) Hvis en importør af indehaverens varer eller en forhandler af sådanne importerede varer skal påvise, at hans brug af indehaverens varemærke er »nødvendig«, er dette krav så opfyldt, når det påvises, at brugen af mærket er rimeligt påkrævet med henblik på at give ham adgang til a) blot en del af markedet for de pågældende varer eller b) hele markedet for de pågældende varer, eller indebærer kravet, at brugen af varemærket skal være af afgørende betydning for at gøre det muligt at markedsføre varerne, og hvis ingen af delene er tilfældet, hvad betyder »nødvendig« da?

4) Hvis indehaveren af et varemærke som udgangspunkt har ret til at gøre sine nationale varemærkerettigheder gæl-

dende over for enhver brug af hans varemærke på eller for varer, som ikke er nødvendig, er det da udtryk for misbrug og en skjult begrænsning af samhandelen i henhold til artikel 30, andet punktum, EF at udnytte denne ret til at vanskeliggøre eller udelukke parallelimport af indehaverens egne varer, når denne parallelimport ikke kan skade varemærkets særlige genstand eller hovedfunktion?

5) Hvis en importør eller forhandler af importerede varer agter at bruge indehaverens varemærke på eller for disse varer, og en sådan brug ikke skader og heller ikke vil komme til at skade varemærkets særlige genstand, skal han så alligevel give indehaveren forhåndsunderretning om sin påtænkte brug af varemærket?

6) Hvis det foregående spørgsmål besvares bekræftende, bevirker importørens eller forhandlerens undladelse af at give denne underretning da, at indehaveren får ret til at forbyde eller begrænse import eller videreforhandling af disse varer, selv om en sådan import eller videreforhandling ikke vil skade varemærkets særlige genstand?

7) Hvis en importør eller forhandler af importerede varer skal give indehaveren forhåndsunderretning om brug af hans varemærke, som ikke skader varemærkets særlige genstand,

a) gælder et sådant krav da for enhver brug af varemærket, herunder i forbindelse med reklamering, ometikettering og ompakning, eller hvis det kun gælder for visse former for brug, da for hvilke?

b) skal importøren eller forhandleren give underretning til indehaveren, eller er det tilstrækkeligt, at indehaveren modtager en sådan underretning?

c) hvor lang frist skal der gives?

8) Kan en national ret i en medlemsstat under en sag anlagt af indehaveren af varemærkerettigheder træffe afgørelse om at nedlægge forbud, tilkende erstatning, anordne beslaglæggelse eller fastsætte andre retsmidler for så vidt angår importerede varer, deres indpakning eller reklamering for disse, hvis en sådan afgørelse a) standser eller hæmmer den frie bevægelighed for varer, som er bragt på markedet i Fællesskabet af indehaveren eller med hans

samtykke, men b) ikke har til formål at forhindre, at der sker skade på de pågældende rettigheders særlige genstand, og ikke medvirker til at forhindre en sådan skade?«

De faktiske omstændigheder og det præjudicielle spørgsmål i Merck, Sharp & Dohme-sagen

59. Sagsøgeren i hovedsagen i sag C-443/99, Merck, Sharp & Dohme GmbH (herefter »Merck«), sælger lægemidler i Østrig under varemærket Proscar. Sagsøgte i hovedsagen, Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (herefter »Paranova«), er parallelimportør af lægemidler, herunder Proscar. Tilladelsen til import er udstedt af de østrigske myndigheder. Paranova købte Proscar-tabletter i Spanien og ompakkede dem med henblik på markedsføring i Østrig. Ompakningen bestod i, at blisterkortene med tabletter blev ompakket i ny ydre emballage, hvorpå varemærket var genanbragt, de andre trykte materialer, f.eks. brugsanvisningen, blev fremstillet eller tilpasset (bl.a. oversat), og angivelser, som er foreskrevet ved salg af varen på det østrigske marked, blev påsat.

60. Merck anmodede om, at der blev nedlagt midlertidigt forbud mod, at Paranova anvendte Mercks varemærke på denne måde, og retten nedlagde et sådant forbud. Begrundelsen var, at Paranovas ompakning (og dermed den fornyede påsætning af varemærket) udgjorde et ulovligt indgreb i varemærkeretten, og førsteinstansen [51] påpegede, at udskiftning af den originale emballage med en ny kun var lovlig, hvis det ikke var muligt at tilpasse lægemidlet til de østrigske retsforskrifter ved påsætning af selvklæbende mærkater.

61. Efter at dommen var appelleret til Oberlandesgericht Wien, forelagde denne ret Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 7, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at en varemærkeindehaver kan modsætte sig salg af et lægemiddel, som er bragt i omsætning under hans varemærke, når importøren har ompakket det og genanbragt varemærket på det samt har opfyldt de yderligere krav, EF-Domstolen har fastsat i sin dom af 11. juli 1996 (forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl.) (ingen forringelse af den i emballagen indeholdte vare, klar angivelse af producent og oprindelsessted, ingen skade på varemærket og indehaverens omdømme ved en dårlig ompakning samt underretning af varemærkeindehaveren om markedsføring af det ompakkede lægemiddel), og når varen ville være sværere at sælge, hvis ikke

51 — Handelsgericht Wien.

den var ompakket, udelukkende fordi en ikke uvæsentlig del af forbrugerne af lægemidler i importstaten nærer mistro over for lægemidler, der tydeligvis er beregnet på markedet i en anden stat (med et andet sprog), og hvis emballage alene ved påsætning af etiketter er tilpasset de nationale regler om salg af lægemidler?«

62. Det fremgår klart af forelæggelseskendelsen, at Oberlandesgericht Wien nærer den samme tvivl, som fik High Court of Justice (England & Wales) til at forelægge Domstolen spørgsmålene i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen, om den rigtige fortolkning af Domstolens retspraksis, som er beskrevet ovenfor, og især i Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen.

63. Oberlandesgericht Wien har navnlig påpeget, at det er et spørgsmål — og navnlig ved lægemidler — under hvilke omstændigheder en varemærkeindehavers påberåbelse af sin varemærkeret med det formål at modsætte sig, at den ompakkede vare markedsføres under varemærket, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne. Hvis — som det synes at være tilfældet — et ikke ubetydeligt antal forbrugere kan nære mistro til lægemidler, der er tilpasset kravene i de østrigske retsregler om præsentationen af lægemidler ved anvendelse af selvklæbende mærkater, kan det udmærket hævdes, at et forbud mod ompakning af disse lægemidler ville bidrage til en kunstig opdeling af markederne. Det er derfor nødvendigt at tage stilling til, om disse varer kun må ompakkes, hvis det er den eneste måde, hvorpå importmedlemsstatens retsregler kan overholdes, eller hvis anvendelsen af selvklæbende mærkater ville påvirke salget af varen negativt set i forhold til den »originale vare«, selv om det var i overensstemmelse med lovkravene. Med andre ord, nøjagtigt hvad betyder kravet om, at ompakningen skal være »nødvendig« med henblik på markedsføring af den importerede vare? Dette spørgsmål er stort set identisk med det spørgsmål, som High Court har stillet, og som er sammenfattet i punkt 56.

Parternes indlæg

64. I sagen Merck, Sharp & Dohme er der indgivet skriftlige indlæg af Merck, Paranova, den belgiske regering og Kommissionen. Merck, Paranova og Kommissionen var repræsenteret under retsmødet.

65. I Boehringer Ingelheim m.fl.-dagen er der indgivet skriftlige indlæg af Boehringer Ingelheim, Glaxo Wellcome, Eli Lilly og SmithKline Beecham (samlet), Swingward, den tyske og den norske [52] regering samt Kommissionen, som alle var repræsenteret under retsmødet.

52 — I henhold til artikel 20, stk. 3, i EF-statutten for Domstolen.

66. De skriftlige indlæg beskæftiger sig delvist med de kendsgerninger, der ligger til grund for hovedsagen. De forelæggende retter har dog i begge sager korrekt udformet de forelagte spørgsmål på grundlag af generelle principper, så Domstolens svar kan anvendes i andre sammenhænge. Jeg vil ligeledes forsøge at undgå at lade mig lede på afveje af de faktiske detaljer, da jeg mener, at det er både muligt og hensigtsmæssigt at besvare spørgsmålene på grundlag af generelle principper.

67. For så vidt som indlæggene beskæftiger sig med relevante generelle principper kan essensen af disse sammenfattes i det nedenstående. Parternes indlæg om de spørgsmål, der vedrører kravet om forhåndsunderretning, omtales nedenfor i forbindelse med behandlingen af dette krav.

68. Merck har gjort gældende, at Domstolen med sin retspraksis allerede har besvaret det af Oberlandesgericht Wien forelagte spørgsmål, sidst i Upjohn-dommen. En kommerciel fordel — f.eks. imødegåelse af forbrugernes modvilje mod ometikettering — medfører ikke, at en parallelimportør har lov til at ompakke et importeret produkt. Hvis Domstolen afviser denne anskuelse, har Merck gjort gældende, at et forbud mod udskiftning af emballage ikke udgør en begrænsning af samhandelen, hvis importøren kan foretage en tilpasning af den oprindelige emballage, også når forbrugerne foretrækker produkter, hvis emballage er blevet udskiftet. I en markedsøkonomi er det parallelimportørens opgave at imødegå denne modvilje. Importørens handelsmæssige interesser er subjektive og kan ikke tjene til at vurdere gyldigheden af hans adfærd, uden at retssikkerhedsprincippet tilsidesættes. Endvidere kræver proportionalitetsprincippet, at en hindring for en grundlæggende rettighed ikke må gå ud over, hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt for at nå det tilsigtede mål.

69. Boehringer Ingelheim har gjort gældende, at forbuddet mod anvendelsen af et varemærke af en anden part end varemærkeindehaveren ikke udgør en hindring for de frie varebevægelser, jf. artikel 28 EF, hvis parallelimportøren kan få faktisk adgang til markederne i importstaten uden at gøre indgreb i varemærkeindehaverens rettigheder. Alternativt er fællesskabsretten ikke til hinder for, at varemærkeindehaveren modsætter sig indgreb i sine varemærkerettigheder, medmindre et sådant indgreb er nødvendigt for at få adgang til importmedlemsstatens marked og er til mindst mulig skade for mærkets særlige genstand, og varemærkeindehaverens øvrige retmæssige interesser sikres. Et indgreb i varemærkeindehaverens rettigheder er kun nødvendigt, hvis de gældende retsbestemmelser i importstaten og praksis med en tilsvarende virkning ville hindre importøren i at markedsføre produktet i importmedlemsstaten uden et sådant indgreb. Derfor kan varemærkeindehaveren gyldigt modsætte sig et indgreb, som er foranlediget af lokale forbrugerpræferencer for en bestemt emballage, hvis gældende bestemmelser og praksis i den pågældende stat tillader parallelimportøren at markedsføre produktet uden et sådant indgreb.

70. Glaxo har gjort gældende, at en ompakning af en varemærkeindehavers varer og genanbringelse af varemærket uden ejerens samtykke er et indgreb i varemærkets særlige genstand. Dette indgreb i sig selv retfærdiggør et søgsmål for krænkelse af varemærketten, medmindre de fire betingelser, der er opstillet i Hoffmann-La Roche-dommen, er opfyldt. Det er især ikke nødvendigt tillige at føre bevis for, at ompakningen er skadelig, eller for, at varemærkerettens særlige genstand er blevet krænket.

71. Hvad angår betingelsen om nødvendighed har Glaxo anført, at Domstolen har villet sondre mellem ompakning, der er nødvendig for, at varerne kan markedsføres, og ompakning, der er »nødvendig« for at sikre størst mulig kommerciel accept af varen på markedet, herunder ændringer, der skal gøre det muligt for parallelimportører at forhøje varernes priser eller gøre dem mere attraktive for forbrugerne eller øge salget. Hvis det ikke er godtgjort, at ompakningen er nødvendig for at markedsføre varen i importmedlemsstaten, er der ikke tale om en kunstig opdeling af markedet foretaget af varemærkeindehaveren. Når importøren kan ompakke varen, hvis det er nødvendigt for at markedsføre den, er princippet om de frie varebevægelser overholdt.

72. SmithKline Beecham har gjort gældende, at det klart fremgår af Domstolens retspraksis, at spørgsmålet vedrørende bevis for, at mærkets omdømme har lidt skade, kan være en faktor, som er relevant for artikel 30, andet punktum, EF, men at det ikke er en forudsætning for anvendelse af artikel 30, første punktum, EF. Skade og nødvendighed er to forskellige ting. Hvis det er nødvendigt at tillade ompakning, i en hvilken som helst form, for at undgå en skjult begrænsning, er den kendsgerning, at denne ompakning skader varemærkeindehaveren, stadig en relevant faktor. Den kendsgerning, at ompakningen ikke ville forårsage skade, kan ikke i sig selv gøre ompakningen »nødvendig«. »Nødvendig« betyder af afgørende betydning for at markedsføre produktet i den betydning, at produktet ikke ville kunne bringes i omsætning uden denne ompakning. Imødegåelse af forbrugernes modvilje mod at acceptere et produkt, der er ometiketteret, er ikke en gyldig grund til ompakning.

73. Paranova har anført, at et krav om at påsætte etiketter i stedet for at ompakke Proscar ville udgøre en hindring for salget og medføre en uønsket opdeling af markederne. Udskiftning af emballage for lægemidler, der hidrører fra andre medlemsstater, er i princippet tilladt, forudsat at importøren respekterer de krav, som Domstolen har indført i sin praksis. Domstolen har i Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen understreget, at lægemidler er et følsomt område, hvor varens præsentationsmåde kan vække (og derfor også ødelægge) offentlighedens tillid. Der må tages hensyn til den særlige situation på markedet for disse produkter uden at lægge vægt på den kommercielle eller ikke-kommercielle karakter af de forskellige aspekter af præsentationen. Når der er tale om et marked,

hvor de nationale myndigheder foretrækker lægemidler, hvor emballagen er udskiftet, frem for lægemidler, hvis emballage er dækket af etiketter, vil et krav om etiketter udgøre en væsentlig større handelshindring end den, som de forskellige emballagestørrelser, der blev behandlet i Bristol-Myers Squibb m.fl.-sagen, medførte.

74. Hvad angår nødvendighedsbetingelsen har Paranova anført, at det er uklart og i hvert fald ikke udgør et afgørende kriterium. Domstolens fortolkning i Upjohn-dommen er i strid med tidligere retspraksis. For at skabe overensstemmelse mellem sagerne bør spørgsmålet om »nødvendighed« kun fremkomme, hvis varemærkets særlige genstand er blevet krænket. Hvis kravet alligevel findes at skulle anvendes, bør det forstås i bred forstand, således at det muliggør en effektiv adgang til markedet, hvilket kun udelukker omstændigheder, som henhører under parallelimportørens subjektive sfære.

75. Swingward har gjort gældende, at det følger af Domstolens praksis, at en varemærkeret kun kan påberåbes i tilfælde af en præcis og konkret krænkelse af varemærkerettens særlige genstand. De eneste omstændigheder, hvorunder en adfærd med hensyn til et varemærke ikke er nødvendig, er hvis den kun kan forklares ved parallelimportørens forsøg på at opnå en kommerciel fordel. En kommerciel fordel i den betydning, hvori udtrykket er anvendt i Upjohn-dommen, er en kommerciel fordel, der er urimelig eller har karakter af misbrug.

76. Den tyske regering har i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen gjort gældende, at det fremgår af Domstolens retspraksis, at ompakning og ometikettering af mærkevarer kan skade varemærkeindehaverens rettigheder, herunder de rettigheder, der udgør varemærkerettens særlige genstand, og at der ikke er grund til at fravige denne faste retspraksis. Domstolen har også med henvisning til begrebet nødvendighed givet klare retningslinjer for de omstændigheder, hvorunder ompakningen af lægemidler med varemærke er lovlig. Rene økonomiske fordele såsom en forøgelse af salget er ikke tilstrækkelige til at anse ompakning eller ometikettering for nødvendig. F.eks. er det således ingen objektiv nødvendighed at ompakke varen, når påsætning af etiketter eller anvendelse af udenlandsk emballage ikke er velset. Hvis de særlige omstændigheder ved markedet imidlertid gør det langt vanskeligere at sælge en importeret vare, når den ikke er blevet ompakket, må ompakning anses for nødvendig.

77. Den norske regering har i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen gjort gældende, at ordlyden af artikel 30 EF bygger på den forudsætning, at indførselsrestriktioner kun er lovlige, når den industrielle og kommercielle ejendomsret ellers ville være truet. En betingelse om nødvendighed ville desuden være i strid med artikel 30 EF, da der ville være tale om en uberettiget begrænsning af importen. De afsnit af Domstolens retspraksis, som påberåbes til støtte for det modsatte argument, underbygger ikke den konklusion, at en varemærkeindehaver kan modsætte sig import af varer i ompakning, som ikke berører varens originale tilstand

eller skader varemærkets og indehaverens omdømme. Hvis de fire betingelser, som er opstillet i Hoffmann-La Roche-dommen, er opfyldt, er der ingen gyldig grund til, at varemærkeindehaveren skulle modsætte sig import af den ompakkede vare. Den norske regering drager derfor den slutning, at der ikke kan udledes nogen betingelse om nødvendighed af Domstolens retspraksis. Hvis det alligevel fastslås, at der eksisterer en sådan betingelse, bør den anses for at være opfyldt, hvis parallelimportøren finder ompakning nødvendig for at kunne markedsføre varen.

78. Den norske regering tilføjer i Merck, Sharp & Dohme-sagen, at betingelsen om nødvendighed er opfyldt, når en stor del af offentligheden ikke er tilbøjelig til at købe varer, der ikke er ompakkede, fordi en betydelig del af forbrugerne og brugerne nærer mistro over for lægemidler, der tydeligvis er fremstillet til markedet i en anden stat, hvor der tales et andet sprog.

79. Kommissionen har i Merck, Sharp & Dohme-sagen anført, at »nødvendigheden«, der objektivt retfærdiggør ompakningen foretaget af en parallelimportør, kan være retlig (som i Loendersloot-sagen) eller faktisk (som i Bristol-Myers Squibb m.fl.-sagen). Da anerkendelsen af objektiv nødvendighed udgør en undtagelse til fællesskabsrettens princip om, at der ikke må ske krænkelse af en varemærkeret, skal det fortolkes indskrænkende. Parallelimportøren er forpligtet til i mindst muligt omfang at handle til skade for varemærkets særlige genstand. Han må f.eks. ikke udskifte emballagen, når det er muligt at anbringe etiketter herpå. Det er ikke blevet hævdet, at det er nødvendigt, hverken i faktisk eller retlig henseende, at foretage ompakning i nærværende sag. I henhold til Domstolens praksis vil der ikke ske en kunstig opdeling af markederne, medmindre mistilliden over for importerede varer er så stor, at parallelimportøren udelukkes fra en effektiv adgang til importstatens markeder. Selv en betydelig mistillid fra forbrugernes side synes således ikke at være tilstrækkelig. Selv om den nationale ret skulle konstatere, at salget af ometiketterede varer var væsentligt dårligere eller ligefrem forsvindende lille, ville den være nødsaget til at se på årsagerne til mistilliden. Hvis den i virkeligheden skyldtes utilstrækkelig oplysning, ville den nationale ret skulle overveje, om importøren ikke snarere burde forsøge at informere forbrugerne og apotekerne.

80. Kommissionen har i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen gjort gældende, at det afgørende spørgsmål er, om nødvendighedskravet gælder samtidig med betingelserne vedrørende beskyttelsen af varemærkerettens særlige genstand. Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen er ganske vist ikke helt entydig med hensyn hertil, men hvis Domstolen havde villet ændre i listen over betingelser, den fastsatte i Hoffmann-La Roche-dommen, og gøre visse af dem sekundære, ville den udmærket have kunnet gøre det. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at kravet om »nødvendighed« gælder samtidig med betingelserne vedrørende beskyttelsen af varemærkerettens særlige genstand. Ometikettering er

lettere at retfærdiggøre med henvisning til nødvendighed end ompakning i ny emballage med varemærket, men kræver stadig en retfærdiggørelse. Hvad angår udskiftning af emballagen uden genanbringelse af mærket vil det være overflødigt at indføre en betingelse om »nødvendighed«, da der ikke sker anvendelse af varemærket ud over, hvad der er absolut nødvendigt for videresalget af varerne. I den type sager bør kun de fire sidste betingelser i Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen vedrørende mærkets særlige genstand være gældende. Hvad angår betydningen af »nødvendighed« har Kommissionen anført, at forbrugernes modvilje ikke gør ompakning nødvendig i den betydning, hvori udtrykket er anvendt i Domstolens retspraksis, medmindre den er af en sådan art, at den ikke kan overvindes med lavere priser og mere oplysning.

81. Det bør bemærkes, at Kommissionen i sine skriftlige indlæg i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen har gjort gældende, at High Courts første, femte, syvende og ottende spørgsmål ikke kan antages til realitetsbehandling, for så vidt som de vedrører anvendelsen af et varemærke i forbindelse med reklamering, da intet i forelæggelseskendelsen tyder på, at tvisten mellem de forskellige parter i den nationale retssag vedrører reklamering. Dette anbringende blev ikke bestridt på retsmødet. Heraf kan derfor kun konkluderes, at den nationale ret ikke søger en præcisering af fællesskabsretten, hvad dette angår, for at kunne behandle de sager, den har fået forelagt. Jeg agter derfor ikke at behandle de forelagte spørgsmål, for så vidt som de vedrører parallelimportørers reklamering.

Forholdet mellem et varemærkes særlige genstand og nødvendigheden af ompakning

82. Det første, andet, fjerde og ottende præjudicielle spørgsmål i sagen Boehringer Ingelheim drejer sig i alt væsentligt om, hvorvidt en varemærkeindehaver kan anvende sine varemærkerettigheder til at modsætte sig, at en parallelimportør foretager forskellige former for ompakning, som af de nationale bestemmelser betragtes som krænkelse af indehaverens varemærke, hvis varemærkets særlige genstand eller hovedfunktion ikke er truet, og/eller det ikke er nødvendigt for parallelimportøren at foretage denne ompakning.

83. Som nævnt ovenfor fremgår det af forelæggelseskendelsen, at Domstolen ifølge den nationale rets opfattelse ikke har været konsekvent, da den opstillede de særlige krav vedrørende et varemærkes særlige genstand og nødvendigheden af ompakning.

84. Jeg mener imidlertid ikke, at der mangler konsekvens eller sammenhæng i de forskellige krav, der er opstillet, da disse krav er relevante på forskellige stadier i analysen af spørgsmålet, om en varemærkeindehaver kan anvende sine varemærkerettigheder til at modsætte sig, at en parallelimportør ompakker varer, der er forsynet med et varemærke.

85. For det første følger det af retspraksis, at en varemærkeindehaver umiddelbart i henhold til artikel 30, første punktum, EF og i henhold til direktivets artikel 7, stk. 2, har ret til at modsætte sig, at varemærket uden hans tilladelse genanbringes på det ompakkede produkt [53].

86. Jeg mener, at dette princip gælder for alle former for ompakning, som er på tale i nærværende sager, eftersom i) samtlige disse ompakningsaktiviteter i princippet kan skade den garanti, som et varemærke giver for, at et produkt, som er forsynet med dette mærke, ikke er berørt af en tredjemand uden varemærkeindehaverens tilladelse, og ii) varemærkets særlige genstand omfatter retten til at modsætte sig enhver anvendelse af det, som kan forvanske oprindelsesgarantien, hvilket er tilfældet med samtlige disse ompakningsaktiviteter [54].

87. For det andet er udøvelsen af denne ret til at modsætte sig i henhold til artikel 30, andet punktum, EF imidlertid ikke berettiget, hvis den udgør en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

88. Domstolen har i sin retspraksis, gengivet ovenfor, vejledt med hensyn til vurderingen af, hvorvidt en varemærkeindehavers udøvelse af sine varemærkerettigheder udgør en skjult begrænsning af samhandelen i henhold til artikel 30, andet punktum.

89. Især fremgår det af denne praksis, at varemærkeindehaverens udøvelse af sine varemærkerettigheder udgør en skjult begrænsning, hvis den bidrager til en kunstig opdeling af markederne [55].

90. Et af de tilfælde, hvor varemærkeindehaverens udøvelse af disse rettigheder bidrager til en kunstig opdeling af markederne, er, hvor indehaveren anvender forskellige pakninger i forskellige medlemsstater, og ompakning er nødvendig for at få effektiv adgang til markedet i importstaten [56].

91. Spørgsmålet, om ompakning er nødvendig, kan således opstå i forbindelse med vurderingen af, om varemærkeindehaverens udøvelse af sine varemærkerettigheder faktisk er forbudt i henhold til artikel 30, andet punktum, EF, selv om den som udgangspunkt er berettiget i henhold til artikel 30, første punktum, EF.

53 — Hoffmann-La Roche-dommen, se fodnote 10, præmis 8, jf. ovenfor i punkt 19; Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen, se fodnote 5, præmis 50, jf. ovenfor i punkt 32.

54 — Hoffmann-La Roche-dommen, præmis 7, jf. ovenfor i punkt 18.

55 — Hoffmann-La Roche-dommen, præmis 10, jf. ovenfor i punkt 20.

56 — Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen, præmis 52, jf. ovenfor i punkt 34.

92. Den forelæggende ret og de sagsøgte i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen er imidlertid af den opfattelse, at Domstolens retspraksis bør ændres, hvis ovenstående er en korrekt redegørelse for denne praksis.

93. Den forelæggende ret har bemærket, at Domstolen i Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen konstaterede følgende:

»Det fremgår af Domstolens praksis, at artikel 36 kun tillader, at det grundlæggende princip om de frie varebevægelser inden for det fælles marked fraviges, i det omfang dette er begrundet i hensynet til beskyttelse af de rettigheder, der udgør den pågældende industrielle og kommercielle ejendomsrets særlige genstand« [57].

94. Da den forelæggende ret betragter det som en kendsgerning, at de ompakningsaktiviteter, der er tale om i hovedsagen, ikke skader sagsøgernes varemærkers særlige genstand og ikke engang udsætter den for nogen risiko, er det dens opfattelse, at ingen fravigelse fra princippet om de frie varebevægelser er berettiget. Nødvendighedsbegrebet er ovennævnte grundlæggende princip uvedkommende.

95. Efter min opfattelse står Domstolens ovennævnte udsagn og den påstand, at sagsøgerne i princippet (og således med forbehold af artikel 30, andet punktum, EF) kan påberåbe sig deres varemærkerettigheder, også selv om der ikke er tale om nogen reel skade eller risiko for skade, imidlertid ikke i modsætning til hinanden. Domstolens udsagn indgik i en række slutninger med hensyn til fortolkningen af varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2. De efterfølgende præmisser i dommen viser, at Domstolen bekræftede det synspunkt, den havde formuleret i Hoffmann-La Roche-dommen, i den henseende, at ompakning kan forvanske oprindelsesgarantien, hvorfor varemærkeindehaveren i princippet kan påberåbe sig sin ret til at modsætte sig markedsføring af produkter, der er ompakket [58].

96. En sådan fortolkning betyder selvfølgelig, at der kan være tilfælde, hvor varemærkeindehaveren på denne måde kan påberåbe sig sine rettigheder, selv om det i en bestemt sag fremgår, at der ikke er tilføjet mærkets særlige genstand eller hovedfunktion nogen faktisk skade. Jeg er imidlertid ikke enig med den forelæggende ret, der åbenbart mener, at dette nødvendigvis er en beklagelig eller ulogisk konsekvens.

97. Det fremgår af ordlyden af de pågældende bestemmelser i traktaten, som disse fortolkes af Domstolen, at et indgreb

57 — Dommens præmis 42.

58 — Jf. især præmis 47-49 i Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen.

foretaget af en tredjemand, f.eks. en parallelimportør, i de intellektuelle ejendomsrettigheder, f.eks. en varemærkeindehavers rettigheder, kun vil kunne retfærdiggøres i henhold til fællesskabsretten, hvis en uhindret udøvelse af disse rettigheder ville have en negativ indvirkning på de frie varebevægelser. Ved at indføre nødvendighedskriteriet og således retfærdiggøre alle indgreb, som er nødvendige for at få effektiv adgang til markedet i importstaten, har Domstolen udviklet en opskrift, som helt nøjagtigt afspejler denne balance.

98. Det bør erindres, at ompakning af en vare, der er forsynet med et varemærke, hvad enten mærket genanbringes på den nye ydre pakning, eller det simpelthen fjernes og ikke genanbringes, er en særligt indgribende krænkelse af varemærkeretten.

99. Det bør heller ikke glemmes, at de fleste af de »ompakningssager«, som er gennemgået ovenfor, vedrører lægemidler, og at markedet for lægemidler af årsager, som gennemgås nedenfor [59], har bestemte karaktertræk, som ikke findes på markederne for mange andre varer.

100. Den forelæggende ret og sagsøgte i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen har udtrykt bekymring med hensyn til, hvad de betragter som en uundgåelig konsekvens af en accept af nødvendighedskriteriet sammen med en streng fortolkning af nødvendighedsbegrebet, nemlig at varemærkeindehaverne vil kunne påberåbe sig varemærker, selv om deres virksomhedsstrategi er rettet mod en opdeling af markederne. Dette bliver imidlertid ikke konsekvensen. Det bør erindres, at nødvendighedskriteriet blev indført af Domstolen udelukkende i forbindelse med et eksempel på en adfærd, som ville bidrage til en kunstig opdeling af markederne og derfor ville udgøre en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. artikel 30, andet punktum, EF. Jeg mener ikke, det er det eneste eksempel. Jeg konstaterede i mit forslag til afgørelse i Upjohn-sagen, at hvis det kan påvises, at varemærkeindehaveren med sin praksis med at anvende forskellige varemærker i forskellige medlemsstater havde til hensigt at opdele markederne, vil dette i sig selv være tilstrækkeligt til, at han ikke kan bruge sin varemærkeret til at modsætte sig, at importøren anbringer et forskelligt varemærke [60]. Det samme gælder, hvis der ikke er tale om udskiftning af varemærket, men om genanbringelse af et mærke efter ompakning [61].

101. De sagsøgte i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen har også påberåbt sig Domstolens dom i Sabel-sagen [62] til støtte for det synspunkt, at varemærkeindehavere ikke kan påberåbe sig deres rettigheder, hvis der

59 — Punkt 112 og 113.

60 — Punkt 42.

61 — Jf. ovenfor i punkt 51.

62 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sml. I, s. 6191, præmis 22-26.

ikke foreligger beviser i form af underbygget dokumentation for, at der er tilføjet mærkets særlige genstand skade. Sabel-sagen vedrørte imidlertid direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), i henhold til hvilken bestemmelse et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt, »såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, [...] fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art«. I denne bestemmelse kræves det således udtrykkeligt, at det er fastslået, at der foreligger en risiko for forveksling. Hovedsagen i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen vedrører imidlertid ikke lignende varer eller tjenesteydelser. Den vedrører (i hvert fald delvis) anvendelsen af et identisk mærke på identiske varer. I denne sag var der tale om en tilsidesættelse af artikel 5, stk. 1, litra a), som ikke kræver bevis for risiko for forveksling (eller anden skade).

102. Den forelæggende ret i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen konstaterer i forelæggelseskendelsen, at den har antaget, at sagsøgernes argumentation om krænkelse af varemærkeretten er overbevisende i henhold til national lovgivning. Jeg vil en passant nævne, at begrebet krænkelse, som antydet i det foregående punkt, nu er harmoniseret ved varemærkedirektivet [63], hvorfor national lovgivning ikke længere uindskrænket kan afgøre, hvilken adfærd der skal behandles som krænkelse.

63 — Jf. fodnote 4.

103. Heraf konkluderer jeg, at en varemærkeindehaver kan anvende sine varemærkerettigheder til at modsætte sig, at en parallelimportør af et lægemiddel ompakker produktet, under forudsætning af at anvendelsen af disse rettigheder ikke bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne eller på anden måde udgør en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne. En varemærkeindehaver, som anvender sine varemærkerettigheder til at modsætte sig, at en parallelimportør foretager en nødvendig ompakning, bidrager til en sådan kunstig opdeling. Det er den slutning, der uundgåeligt må drages af den retspraksis, jeg har gennemgået ovenfor, og jeg ser ingen grund til at fravige denne praksis. Slutningen rejser imidlertid spørgsmålet, hvordan »nødvendig« skal fortolkes, hvilket jeg nu vil behandle.

Betydningen af »nødvendig«

104. Det tredje spørgsmål i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen og det eneste spørgsmål i Merck, Sharp & Dohme-sagen vedrører rækkevidden af begrebet »nødvendig«, som Domstolen har udviklet som et kriterium for afgørelsen af, hvorvidt en varemærkeindehavers påberåbelse af sine varemærkerettigheder bidrager til en kunstig opdeling af markederne og således udgør en skjult begrænsning af samhandelen i henhold til artikel 30, andet punktum, EF.

105. Der er fremført forskellige fortolkninger af begrebet. Den forelæggende ret i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen har i sit tredje spørgsmål foreslået, at det kan betyde enten »rimeligt påkrævet med henblik på at give [importøren] adgang til« markedet (jeg vil i det nedenstående behandle spørgsmålet, hvilket marked der er relevant, som også rejses i det tredje spørgsmål), eller »af afgørende betydning« herfor. Sagsøgerne har forståeligt nok hævdet, at »nødvendig« absolut må betyde »af afgørende betydning«, mens de sagsøgte, af lige så forståelige årsager, har hævdet, at det (under forudsætning af, at det i det hele taget er et relevant kriterium) bør defineres med hensyn til effektiv adgang til markedet i den bredest mulige forstand.

106. Det fremgår af de indlæg, der er indgivet til Domstolen, at parternes forskellige opfattelser med hensyn til den korrekte fortolkning af begrebet nødvendighed i store træk kan tilskrives Domstolens udtalelser i Upjohn-dommen [64], og især følgende afsnit:

»Når det lægges til grund, at betingelsen vedrørende opdeling af markederne, således som den er defineret i Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen, finder anvendelse i tilfælde af udskiftning af et varemærke, indebærer dette tillige — i modsætning til hvad Paranova har gjort gældende — et krav om, at denne udskiftning er objektivt nødvendig i den nævnte doms forstand som betingelse for, at indehaveren af varemærkerne ikke kan modsætte sig den.

Det følger af det anførte, at de nationale domstole skal undersøge, om de omstændigheder, der forelå på tidspunktet for markedsføringen, gør det objektivt nødvendigt at udskifte det originale varemærke med varemærket i importmedlemsstaten med henblik på parallelimportørens markedsføring af den pågældende vare i denne stat. Denne nødvendighedsbetingelse er opfyldt, såfremt forbuddet mod, at importøren udskifter varemærket, i det enkelte tilfælde hindrer hans effektive adgang til markedet i importmedlemsstaten. Dette er tilfældet, såfremt bestemmelser eller praksis i importmedlemsstaten er til hinder for, at den pågældende vare bringes på markedet i denne stat under det varemærke, den er forsynet med i eksportmedlemsstaten. En sådan situation foreligger, såfremt en forbrugerbeskyttelsesbestemmelse forbyder brugen i importmedlemsstaten af det varemærke, der benyttes i eksportmedlemsstaten, fordi det kan vildlede forbrugerne.

Derimod vil nødvendighedsbetingelsen ikke være opfyldt, hvis udskiftningen af mærket udelukkende kan forklares med, at parallelimportøren søger en kommerciel fordel.

Det tilkommer de nationale domstole i hvert enkelt konkret tilfælde at vurdere, om det har været objektivt nødvendigt for

64 — Jf. fodnote 20.

parallelimportøren at bruge det i importmedlemsstaten benyttede varemærke for at kunne markedsføre de indførte varer« [65].

107. Merck har af ovenstående, og især af det andet af de anførte afsnit [66], villet slutte, at Domstolen har fastslået, at »hindre« (»to hinder«) har samme betydning som »er til hinder for« (»to prevent«), nemlig at umuliggøre. Ompakning kan derfor kun tillades, hvis markedsføring ellers ville være umulig. Denne konstatering er efter min opfattelse for snæver. Det er selvfølgelig korrekt, at en bestemmelse eller praksis, som hindrer (»prevents«) eller umuliggør markedsadgang, må anses for at »være til hinder for« (»hindering«) denne adgang. Dette betyder imidlertid ikke, at udelukkende sådanne bestemmelser eller praksis med rette kan anses for at »være til hinder for« adgang. Domstolen gav i denne præmis i Upjohn-dommen blot et eksempel på omstændigheder, hvor ompakning ville blive anset for at være nødvendig. Det var ikke meningen, at eksemplet skulle være udtømmende.

108. Det fremgår af Domstolens afgørelser, at ompakning skal være »objektivt« nødvendig. Som den norske regering har fremført, kan det derfor ikke være parallelimportøren, der afgør, om den er nødvendig. Af samme grund mener jeg, at den forelæggende rets udtalelse i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen om, at der altid findes alternative metoder til at foretage ompakning, hvorfor en bestemt metode ikke kan være nødvendig, er en misforståelse.

109. Det er af Paranova blevet fremført, at der i visse medlemsstater — der nævnes Østrig, Danmark og Finland (samt Norge, hvis man tager Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) — ikke gives tilladelse eller godkendelse til markedsføring af lægemidler i pakninger forsynet med mærkater. Hvis dette er korrekt, er det tydeligvis et eksempel på en situation, hvor ompakning vil være objektivt nødvendig for at få adgang til markedet.

110. Jeg mener dog også, at ompakning korrekt kan anses for at være objektivt nødvendig i andre, mindre sort/hvide, situationer. Hvis den nationale ret — som den forelæggende ret gjorde det i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen — konstaterer, at der faktisk er en udbredt og betydelig modstand hos de relevante forbrugere mod pakninger, der er dækket af etiketter, og virkningen af denne modstand er, at parallelimportøren effektivt ville blive holdt ude fra markedet, hvis han ikke fik tilladelse til at foretage ompakning, mener jeg bestemt også, at ompakning kunne anses for at være objektivt nødvendig for at få effektiv adgang til markedet i den forstand, at den er rimeligt påkrævet med henblik på at få adgang. Selv om det står klart, at »bestemmelser [og] praksis« [67] ikke kan omfatte rene forbrugerpræferencemønstre, kan ompakning korrekt betragtes som objektivt

65 — Dommens præmis 42-45.

66 — Dommens præmis 43.

67 — Upjohn-dommen, præmis 43, jf. punkt 106.

nødvendig, hvis disse præferencer er så stærke, udbredte og bredt anerkendte, at de påvirker for eksempel lægers ordinationspraksis eller apotekers indkøbspraksis og er til hinder for »effektiv adgang«.

111. Det fremgår efter min opfattelse også af Domstolens retspraksis, som er gennemgået ovenfor, at en særlig ompakningsmetode ikke kan betragtes som nødvendig, hvis en anden metode, som medfører mindre indgreb i varemærkeindehaverens rettigheder, er tilstrækkelig til at give parallelimportøren effektiv adgang til markedet i importstaten[68]. Hvis den nationale ret ud fra de faktiske omstændigheder konkluderer, at ometiketterede pakninger har effektiv adgang til markedet, kan det ikke være nødvendigt for parallelimportøren at foretage andre former for ompakning, som medfører større indgreb, som f.eks. ompakning i ny emballage.

112. Det bør endvidere bemærkes, at alle de sager, der er henvist til i det ovenstående, med undtagelse af Loendersloot-sagen, som kun er omtalt for så vidt som den bekræfter de tidligere afgørelser, vedrørte lægemidler. Markedet for lægemidler har en række kendetegn, som på vigtige områder adskiller det fra markederne for mange andre produkter. F.eks. fastsættes eller påvirkes priserne almindeligvis af nationale regulerende myndigheder og afspejler ikke det normale spil mellem udbud og efterspørgsel. Hvad lægemidler angår kan grossister og leverandører i detailleddet ikke uden videre justere priserne på et givet nationalt marked for at øge salget. Endvidere kan en uforsigtig ompakning af lægemidler have konsekvenser, der påvirker folkesundheden, og således forrette mere skade end den, der er tilføjet varemærkeindehaverens rettigheder.

113. Disse egenskaber ved markedet ligger måske til grund for Domstolens åbenbare modvilje mod en urimelig grad af begrænsning af varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig ompakning. F.eks. betyder de normale markedskræfters begrænsede virkning på et stærkt reguleret marked, at forskellige priser på forskellige nationale markeder ikke nødvendigvis kan tilskrives, at varemærkeindehaveren drager fordel af opdelte nationale markeder. På samme måde kan det betyde, at parallelimportørerne ikke som importører af de fleste andre produkter kan anvende lavere priser for at overvinde en modvilje hos forbrugerne mod deres importerede varer. Også her forekommer det mig, at Domstolens retspraksis tager hensyn til de modstridende interesser. På den ene side skal f.eks. varemærkeindehaverens ret til at påberåbe sig artikel 30, første punktum, EF for at modsætte sig ompakning hindre markedsføring af importerede lægemidler, som har lidt skade under ompakningen, og på den anden side har importøren generelt set ret til at foretage en påpasselig ompakning i den udstrækning, det er nødvendigt for at få effektiv adgang til markedet, og må derfor anvende en passende ompakning som et redskab til at overvinde forbrugernes modvilje.

68 — Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen, præmis 55, jf. ovenfor i punkt 34, og Loendersloot-dommen, præmis 46, jf. ovenfor i punkt 53.

114. Swingward har med henvisning til Domstolens udtalelse i Upjohn-dommen om, at nødvendighedsbetingelsen ikke vil være opfyldt, hvis udskiftningen (eller genanbringelsen) af mærket udelukkende kan forklares med, at parallelimportøren søger en kommerciel fordel, fremført, at dette skal forstås som en fordel, der er urimelig eller har karakter af misbrug, og at dette er de eneste omstændigheder, hvorunder anvendelsen af mærket ved pakningen ikke er nødvendig.

115. Det fremgår imidlertid af den sammenhæng, hvori denne udtalelse i Upjohn-dommen blev fremsat, at den skillelinje, som Domstolen forsøgte at drage, var mellem på den ene side faktorer, som ligger uden for parallelimportørens kontrol, såsom nationale regler og national praksis, og på den anden side importørens ønske om at opnå størst muligt salg. Et indgreb fra importørens side, som ikke er nødvendigt for at overvinde objektive faktorer, men som importøren mener vil øge salget, er ikke »nødvendigt« i den betydning, hvori ordet er anvendt i Upjohn-dommen. Der er intet i dommen, der tyder på, at Domstolen ønskede, at et indgreb, som ansås for at give en »rimelig« (i modsætning til »urimelig« og »med karakter af misbrug«) kommerciel fordel, skulle betragtes som »nødvendig« [69].

116. Hvad angår det andet aspekt af det tredje præjudicielle spørgsmål i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen, nemlig hvorvidt parallelimportørens brug af varemærket er nødvendig med henblik på at give ham adgang til a) blot en del af markedet for de pågældende varer eller b) hele markedet for de pågældende varer, mener jeg, at det fremgår af Domstolens retspraksis, at det ikke kan være tilladt at nægte adgang til en del af markedet for de pågældende varer. Dette fremgår af Bristol-Myers Squibb m.fl. -dommen [70], hvori Domstolen fastslog følgende:

»I denne forbindelse må præciseres, at det, når varemærkeindehaveren benytter flere forskellige pakningsstørrelser i importmedlemsstaten i overensstemmelse med de regler eller den praksis, som gælder dér, ikke er tilstrækkeligt at konstatere, at en af disse pakningsstørrelser også markedsføres i eksportmedlemsstaten, for at fastslå, at en ompakning af produktet er unødvendig. Der vil således foreligge en opdeling af markederne, hvis importøren kun kan markedsføre produktet på en begrænset del af markedet herfor« [71].

117. Den forelæggende ret fastslår, at der på grundlag af sagens oplysninger ikke hersker nogen tvivl om, at der er apoteker, som ikke vil købe produkter overklæbet med etiketter, fordi det er deres opfattelse — som oftest baseret på erfaring — at nogle af deres kunder ikke vil acceptere dem, hvilket betyder, at der er en del af markedet, som et produkt med etiketter er helt udelukket fra. Hvis produktet herved udelukkes fra markedet, vil jeg godtage, at ompakning i nye pakninger er nødvendig for, at de sagsøgte kan få effektiv adgang til det relevante marked.

69 — Jf. også punkt 54 i mit forslag til afgørelse i Upjohn-sagen.

70 — Nævnt i fodnote 5, dommens præmis 54.

71 — Denne fodnote er uden betydning for den danske oversættelse.

118. Jeg vil heraf slutte, at en parallelimportør i kraft af fællesskabsretten har ret til at ompakke lægemidler, for så vidt som denne ompakning er rimeligt påkrævet med henblik på at give ham effektiv adgang til importmedlemsstatens marked (eller til en betydelig del heraf), og for så vidt som mindre indgribende ompakningsmetoder ikke vil gøre det muligt for ham at opnå effektiv adgang til dette marked (eller til en betydelig del heraf). I denne henseende bør der tages hensyn ikke kun til forhindringer i loven — som f.eks. importmedlemsstatens lovkrav — men også til faktiske forhindringer, herunder forbrugernes modvilje mod f.eks. pakninger med mærkater, som kan påvirke praksis med hensyn til ordination eller apotekssalg.

119. Jeg mener, at denne konklusion i lighed med min konklusion vedrørende det første spørgsmål[72] er en korrekt fortolkning af retspraksis, så der skabes en rimelig balance mellem de konkurrerende interesser hos dels parallelimportøren, der ønsker at drage fordel af de frie varebevægelser, dels varemærkeindehaveren, som har interesse i at beskytte sine intellektuelle ejendomsrettigheder. Jeg vil dog bemærke, at denne balance ødelægges, hvilket går ud over det grundlæggende princip om frie varebevægelser, hvis nationale procedurebestemmelser eller national procedurepraksis vedrørende bevisbyrden faktisk hindrer parallelimportøren i at påvise nødvendigheden af ompakning under visse omstændigheder.

72 — Jf. ovenfor i punkt 103.

Kravet om underretning

120. I det femte, sjette og syvende præjudicielle spørgsmål i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen anmodes Domstolen nærmere bestemt om at ændre det krav om forhåndsunderretning om ompakning, som Domstolen har indført i sin tidligere retspraksis. Den forelæggende ret spørger især, om forhåndsunderretning under alle omstændigheder er påkrævet, selv om den planlagte ompakning ikke skader mærkets særlige genstand, og i så fald, hvor lang tid i forvejen denne underretning skal gives, om den skal gives af importøren, eller det er tilstrækkeligt, at varemærkeindehaveren får den fra en anden kilde, samt hvilke konsekvenser en undladelse af at give denne underretning vil få.

121. Boehringer Ingelheim har gjort gældende, at der ikke er nogen rimelig grund til at ændre det krav om underretning, som Domstolen har opstillet. Kravet pålægger ikke parallelimportøren nogen urimelig byrde, er ikke til hinder for de frie varebevægelser, forsinker ikke markedsføringen af importerede varer og gør ikke markedsføringen mærkbart vanskeligere. Eftersom kravet ikke forudsætter, at varemærket skal bruges på en måde, der er til skade for varemærkerettens særlige genstand, kan varemærkeindehaveren modsætte sig enhver brug, en parallelimportør måtte gøre af varemærket, medmindre denne har underrettet indehaveren.

122. Glaxo har gjort gældende, at kravet om underretning ikke er byrdefuldt, og at det er rimeligt. Det bør gennemføres, således som Domstolen konsekvent har krævet siden Hoffmann-La Roche-dommen. Parallelimportøren bør selv underrette varemærkeindehaveren, hvilket bør ske inden markedsføringen i tilstrækkelig god tid til, at der kan tages hensyn til indsigelser, og parallelimportøren bør pålægges en sanktion i tilfælde af manglende underretning, idet han ellers ikke vil have nogen tilskyndelse til at opfylde kravet. En frist på 28 dage menes at være rimelig.

123. Swingward har fremført, at det følger af Domstolens praksis, at kravet til importøren om at underrette varemærkeindehaveren er et formelt krav, der skal sætte indehaveren i stand til at beskytte sine rettigheder i henhold til loven. Kravet er et middel til at opnå et formål, men det er ikke et formål i sig selv. I fællesskabssprogbrug er det en sekundær, formel ret. Derfor gælder proportionalitetsprincippet. Når varemærkerettens særlige genstand ikke tilsidesættes, vil manglende underretning ikke volde nogen skade for indehaveren. Det ville derfor ikke være i overensstemmelse med kravets formål, hvis manglende underretning skulle bevirke, at uskadelig brug af varemærket blev til en varemærkekrænkelse. Hvad angår den frist på to dage, som foreslået af den forelæggende ret, mener Swingward, at den ville være rimelig. Endelig har Swingward gjort gældende, at underretningspligten er opfyldt, når indehaveren modtager underretningen, uanset om den er blevet sendt af importøren eller en anden.

124. Den tyske regering har gjort gældende, at det er berettiget at forhindre importøren i at påberåbe sig konsumption af varemærkeretten, hvis varemærkeindehaveren ikke har modtaget tilstrækkelige oplysninger om arten af den påtænkte ompakning inden for en sådan frist inden markedsføringen af de ompakkede varer, at han kan undersøge, om de betingelser for ompakning, Domstolen har opstillet, er opfyldt. Underretningen skal gives, så varemærkeindehaveren har tilstrækkelig tid til at vurdere den anvendte metode. Underretningen skal komme fra parallelimportøren.

125. Kommissionen har gjort gældende, at underretningskravet kombineret med varemærkeindehaverens mulighed for at kræve, at parallelimportøren sender ham en prøve af den ompakkede eller ometiketterede vare, før den udbydes til salg, gør det muligt for varemærkeindehaveren at sikre, at den særlige genstand for hans varemærkeret beskyttes. Kravet er derfor et redskab til at beskytte varemærkerettighedernes særlige genstand. I henhold til retspraksis var det Domstolens hensigt, at samtlige disse betingelser skulle være opfyldt, for at en varemærkeindehaver kunne fratages sin ret til at modsætte sig fortsat markedsføring af et ompakket lægemiddel. Det følger af denne retspraksis, at en varemærkeindehaver kan modsætte sig fortsat markedsføring, hvis han ikke på forhånd er blevet underrettet om den planlagte anvendelse af hans mærke. Fristen for underretning skal kun beregnes ud fra varemærkeindehaverens rettigheder og vil derfor normalt være ret kort. Den vil være længere, hvis parallelimportøren vælger at underrette uden samtidig at sende en prøve. I så fald vil der være behov for ekstra tid, så varemærkeindehaveren kan beslutte, om han skal bede om en prøve, og så prøven kan fremsendes.

126. Jeg vil gøre opmærksom på, at underretningskravet stammer fra Hoffmann-La Roche-dommen [73], hvori Domstolen fastslog, at den erhvervsdrivende med henblik på varemærkeindehaverens interesse i, at forbrugerne ikke vildledes med hensyn til varens oprindelse, kun bør tilkendes beføjelse til at sælge den ompakkede vare under forudsætning af, at han på forhånd giver varemærkeindehaveren meddelelse herom og på emballagen tydeligt anfører, at varen er ompakket af ham.

127. I Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen [74] bekræftede Domstolen, at »varemærkeindehaveren [...] på forhånd [skal] underrettes om, at det ompakkede produkt vil blive udbudt til salg«, og præciserede, at importøren skal give denne underretning. I Loendersloot-dommen [75] gentog den denne bekræftelse især med hensyn til lægemidler og tilføjede, at der selv i den bredere sammenhæng, som udgjordes af omstændighederne i den pågældende sag, »i fornødent omfang [tages] hensyn til varemærkeindehaverens interesser, herunder dennes interesse i at bekæmpe forfalskninger, hvis den pågældende person underretter varemærkeindehaveren forud for, at de ometiketterede produkter udbydes til salg« [76].

128. Kravet om, at parallelimportøren på forhånd skal underrette varemærkeindehaveren, inden det ompakkede produkt udbydes til salg, har således en solid baggrund og bygger på overbevisende grunde.

129. Imidlertid tvivler den forelæggende ret i Boehringer Ingelheim m.fl.-sagen på, at dette er et hensigtsmæssigt krav, hvis varemærkets særlige genstand ikke tilføjes nogen skade.

130. Jeg mener ikke, at kravet om underretning kan være afhængigt af, om der er tilføjet varemærkets særlige genstand nogen egentlig skade. Som jeg har gjort rede for ovenfor, fremgår det af Domstolens retspraksis, at ompakningen i sig selv af Domstolen betragtes som egnet til at skade mærkets særlige genstand. Hvis varemærkeindehaveren på forhånd underrettes herom, får han lejlighed til at bekræfte, om der tilføjes mærkets særlige genstand eller hovedfunktion nogen egentlig skade. Hvis underretningskravet blev afskaffet, ville parallelimportøren få ret til fra første færd at afgøre, om den form for ompakning, der er foretaget, rent faktisk skader varemærkeindehaverens legitime interesser. Dette ville være i strid med de helt klare tilkendegivelser, som Domstolen har givet siden underretningskravets indførelse i Hoffmann-La Roche-dommen, den første ompakningssag, i 1978. Jeg ser ingen anledning til at ændre retspraksis i denne henseende.

131. Jeg ser heller ingen grund til at afvige fra Domstolens klare udtalelser om, at det er importøren, der skal give underretningen. Swingward har anført, at varemærkeindehaveren har modtaget tilstrækkelig underretning om påtænkt parallelimport, eftersom Medicines Control Agency (MCA) i Det Forenede Kongerige underretter varemærkeindehaveren, når det udsteder en produkttilladelse (parallel-

73 — Nævnt i fodnote 10, dommens præmis 12.

74 — Nævnt i fodnote 5, dommens præmis 78, gengivet i sammendrag i punkt 42, og præmis 79 samt dommens konklusion, gengivet i punkt 43.

75 — Jf. fodnote 6.

76 — Dommens præmis 30 og 47-49.

import). Der er to årsager til, at jeg ikke kan godtage dette argument.

132. For det første fremgår det af det eksempel, som Boehringer Ingelheim har vedlagt sine indlæg, at en underretning fra MCA ikke indeholder nogen oplysninger om, hvordan det pågældende produkt er ompakket. Den kan således under ingen omstændigheder udgøre en underretning i den betydning, hvori ordet er anvendt i Domstolens retspraksis.

133. For det andet bør parallelimportører i hele Unionen være klar over, hvilke forpligtelser de har, og hvordan de opfylder dem. Opfyldelsen af et krav, som er indført af Domstolen, kan ikke være afhængigt af lovrammerne i en enkelt medlemsstat. Et krav om, at importøren underretter varemærkeindehaveren, er simpelt at anvende og simpelt at opfylde og bidrager således til en ensartet anvendelse af fællesskabsretten.

134. Hvad angår den påkrævede tidsfrist for underretningen er det indlysende, at den bør være rimelig. Navnlig bør fristen være tilstrækkelig lang til, at varemærkeindehaveren — som normalt, når der er tale om lægemidler, er et stort selskab med flere afdelinger, eventuelt i mere end et land, som er retmæssigt berørt af spørgsmålet — kan vurdere, om den planlagte ompakning er acceptabel. Jeg vil mene, at en frist på tre til fire uger generelt set vil være rimelig. Det bør nævnes, at British Association of Parallel Importers ifølge Boehringer Ingelheim har foreslået tre uger. Der kan eventuelt være særlige omstændigheder, som kan begrunde en kortere eller længere frist i særlige tilfælde. Det er en afgørelse, som den nationale ret bør træffe.

135. Endelig ønsker den nationale ret svar på spørgsmålet, hvad konsekvenserne af en undladelse af at give underretning bør være. Det er over for denne ret blevet fremført, at det ville være meningsløst, hvis en varemærkeindehaver ville kunne blokere parallelimport under sådanne omstændigheder, da det, selv om underretning er påkrævet, ville være helt urimeligt at give en varemærkeindehaver lov til at hindre fortsat markedsføring af parallelimport på grund af manglende opfyldelse af et procedurekrav i et tilfælde, hvor der ikke var tilføjet mærkets særlige genstand skade.

136. Den uundgåelige slutning må imidlertid være, at hvis en parallelimportør undlader at give varemærkeindehaveren underretning om ompakningen inden for en rimelig tidsfrist, udgør denne ompakning en krænkelse af varemærkeretten. Ordlyden, der er anvendt af Domstolen i Hoffmann-La Roche-dommen og i Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen, viser, at det var dens hensigt, at samtlige de betingelser, som var opstillet i disse sager, herunder også kravet om forhåndsunderretning, skulle være opfyldt for, at en varemærkeindehaver mistede sin ret til at modsætte sig ompakning. Der er desuden det pragmatiske argument, at ansvar for varemærkekrænkelse er den eneste realistiske sanktion, hvis en parallelimportør har undladt at give forhåndsunderretning, og at et krav, der er indført af Domstolen, ville være formålsløst uden en sanktion.

Forslag til afgørelse

137. Jeg foreslår derfor, at Domstolen besvarer de præjudicielle spørgsmål i nærværende sager således:

I sag C-443/99, Merck, Sharp & Dohme:

»Artikel 7, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker giver ikke en varemærkeindehaver ret til at modsætte sig salg af et lægemiddel, som er bragt i omsætning under hans varemærke, når importøren har ompakket det og genanbragt varemærket på det samt har opfyldt de yderligere krav, EF-Domstolen har fastsat i sin dom af 11. juli 1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (ingen forringelse af den i emballagen indeholdte vare, klar angivelse af producent og oprindelsessted, ingen skade på varemærket og indehaverens omdømme ved en dårlig ompakning samt underretning af varemærkeindehaveren om markedsføring af det ompakkede lægemiddel), hvis denne ompakning og genanbringelse af varemærket er rimeligt påkrævet for, at importøren kan opnå effektiv adgang til markedet i importmedlemsstaten (eller til en betydelig del af markedet), og for så vidt som andre, mindre indgribende, ompakningsmetoder ikke vil give ham effektiv adgang til dette marked (eller til en betydelig del af det). Der skal i denne henseende tages hensyn ikke kun til forhindringer i loven — såsom krav i importmedlemsstatens lovbestemmelser — men også til faktiske forhindringer, herunder forbrugernes modvilje mod f.eks. pakninger, hvorpå der er påsat mærkater, og som kan påvirke praksis med hensyn til ordination eller apotekssalg.«

I sag C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl.:

»1) Hverken artikel 28 EF og 30 EF eller artikel 7, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker er til hinder for, at en varemærkeindehaver anvender sin varemærkeret til at forhindre en parallelimportør af et lægemiddel i at foretage ompakning af dette produkt, under forudsætning af at denne anvendelse af retten ikke bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne eller på anden måde udgør en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne. En varemærkeindehaver, som anvender sine varemærkerettigheder til at forhindre en parallelimportør i at foretage en nødvendig ompakning, bidrager til en sådan kunstig opdeling.

2) Ompakning er nødvendig, hvis den er rimeligt påkrævet med henblik på at give importøren effektiv adgang til markedet i importmedlemsstaten (eller en betydelig del af markedet), og for så vidt som andre, mindre indgribende, ompakningsmetoder ikke vil give ham effektiv adgang til dette marked (eller en betydelig del af markedet). Der skal i denne henseende tages hensyn ikke kun til forhindringer i loven — såsom krav i importmedlemsstatens lovbestemmelser — men også til faktiske forhindringer, herunder forbrugernes modvilje mod f.eks. pakninger, hvorpå der er påsat mærkater, og som kan påvirke praksis med hensyn til ordination eller apotekssalg.

3) En parallelimportør, som påtænker at markedsføre ompakkede varer, som er forsynet med et varemærke, skal under alle omstændigheder på forhånd underrette varemærkeindehaveren herom inden for en rimelig frist. En frist på tre til fire uger vil normalt blive anset for at være rimelig. En parallelimportør, som har undladt at underrette varemærkeindehaveren inden for en rimelig frist, kan ikke påberåbe sig artikel 30 EF eller direktivets artikel 7, stk. 2, hvis der anlægges sag mod ham for krænkelse af varemærketten.«