JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS
12 päivänä heinäkuuta 2001 [1]

Sisällys

Johdanto I-3705
Tosiseikat asiassa Boehringer Ingelheim I-3706
Yhteisön oikeussäännöt I-3707
Asiaa koskeva oikeuskäytäntö I-3709
Aikaisempi oikeuskäytäntö I-3709
Bristol-Myers Squibb ym. ja siihen liittyvät asiat I-3713
Loendersloot ja Upjohn I-3719
Välttämättömyysedellytys I-3719
Ennakkoratkaisupyyntö ja ennakkoratkaisukysymykset asiassa Boehringer Ingelheim ... I-3721
Tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymys asiassa Merck, Sharp & Dohme I-3724
Asianosaisten väitteet I-3725
Tavaramerkin ydinsisällön ja uudelleen pakkaamisen välttämättömyyden suhde I-3730
"Välttämättömyyden" käsite I-3734
Ilmoitusvaatimus I-3739
Ratkaisuehdotus I-3743

Johdanto

1. Nyt esillä olevissa asioissa tuodaan esille useita seikkoja, jotka koskevat niitä edellytyksiä, joiden täyttyessä tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta uudelleen haltijan tavaramerkillä varustettuja tuotteita.

2. Asioita käsiteltiin yhdessä suullisessa käsittelyssä ja niiden osalta on asianmukaista esittää yhteinen ratkaisuehdotus. Koska asiassa C-143/00, Boehringer Ingelheim ym., käsitellään asioita laajemmin ja esitetään useita kysymyksiä, joihin sisältyy myös asiassa C-443/99, Merck, Sharp &

1 — Alkuperäinen kieli: englanti.

Dohme, esitetty kysymys, sitä käsitellään ensimmäisenä.

Tosiseikat asiassa Boehringer Ingelheim

3. Kantajat asiassa Boehringer Ingelheim, eli Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG (yhdessä jäljempänä Boehringer Ingelheim), Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd (yhdessä jäljempänä Glaxo Wellcome), Eli Lilly and Company (jäljempänä Eli Lilly) sekä SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline ja French Laboratories Limited (yhdessä jäljempänä SmithKline Beecham), ovat tunnettuja lääketeollisuusyrityksiä, jotka valmistavat ja myyvät lääkkeitä. Pääasioiden vastaajat Swingward Ltd ja Dowelhurst Ltd (yhdessä jäljempänä Swingward), ovat lääkkeiden rinnakkaistuontia harjoittavia yrityksiä, jotka Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten myöntämällä luvalla myyvät myös kantajien valmistamia lääkkeitä.

4. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin selittää ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa päätöksessään, että yksi kantajista on saattanut yhteisössä markkinoille erilaisia lääkkeitä (sumuttimia ja tabletteja) tavaramerkillä varustettuina. Jompikumpi vastaajista on ostanut näitä tuotteita ja tuonut niitä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Vastaajat ovat aina puuttuneet jossakin määrin tuotteiden pakkauksiin ja niiden sisältämiin pakkausselosteisiin.

5. On ilmeistä, että tuotteita on pakattu uudelleen eri tavoin. Joissakin tapauksissa alkuperäiseen pakkaukseen on (tavaramerkkiä peittämättä) kiinnitetty tarra, johon kuuluu tavaramerkki ja jossa esitetään tiettyjä tärkeitä tietoja, kuten rinnakkaistuontia harjoittavan yrityksen nimi ja rinnakkaistuontiluvan numero. Näissä pakkauksissa on edelleen nähtävissä myös muuta kuin englanninkielistä tekstiä. Toisissa tapauksissa tuote on pakattu uudelleen rinnakkaistuontia harjoittavan yrityksen suunnittelemiin pakkauksiin, joihin alkuperäinen tavaramerkki on merkitty uudelleen. On vielä tapauksia, joissa tuotteet on pakattu uudelleen pakkauksiin, jotka rinnakkaistuoja on suunnitellut ja joihin tavaramerkkiä ei ole merkitty. Sen sijaan tuotteen geneerinen nimi on merkitty pakkaukseen. Tablettien osalta pakkauksen sisällä (läpipainopakkauksessa) alkuperäinen tavaramerkki on edelleen olemassa, mutta sen päälle on liimattu tarra, jossa esitetään lääkkeen yleisnimi sekä rinnakkaistuontia harjoittavan myyntiluvan haltijan nimi. Yhdessä tapauksessa myös tavaramerkki näkyy tarrassa. Toisessa tapauksessa läpipainopakkaukseen kiinnitetyssä tarrassa esitetään (englanniksi) viikonpäivät vastaavan tabletin kohdalla. Tapauksissa, joissa tuote, joka on pakattu uudelleen yleisnimellä varustettuna, on sumutin, alun perin tavaramerkillä varustettuun säiliöosaan on kiinnitetty tarra, jossa esitetään tuotteen yleisnimi. Kai-

kissa tapauksissa pakkaukset sisältävät englanninkielisen pakkausselosteen, joka on varustettu tavaramerkillä. Tavaramerkki näkyy myös itse tableteissa.

6. Kantajat vastustavat kaikkia edellä kuvattuja tuotteidensa ulkoasuja ja ovat sitä mieltä, että uudelleen pakkaaminen ja tarrojen kiinnittäminen ei ole välttämätöntä maahantuotujen tuotteiden myymiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kantajat väittävät, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan rinnakkaistuonnin harjoittajilla ei ole oikeutta pakata tuotteita uudelleen. Kantajat ovat tämän vuoksi nostaneet tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevan kanteen High Court of Justicessa (England & Wales).

7. Tässä kohden huomautetaan, että ratkaisuehdotuksessa käytetään käsitettä uudelleen pakkaaminen sen yleisessä merkityksessä tarkoittamaan yleisesti kaikkia edellä esitettyjä tapoja, kuten tavaramerkin kiinnittämistä sekä uudelleen pakkaamista tavaramerkillä varustettuna tai ilman sitä, lukuun ottamatta kohtia, joissa asiayhteydestä ilmenee, että sanalla tarkoitetaan tiettyä erityistä toimintaa.

8. Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty, koska ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin on epätietoinen asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön sekä yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön oikeasta tulkinnasta. Ennen kahdeksan kysymyksen käsittelyä, joihin ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toivoo vastausta, ja ennen asian Merck, Sharp & Dohme tosiseikkojen ja siinä esitetyn ennakkoratkaisukysymyksen käsittelyä on syytä esittää alaa koskeva yhteisön lainsäädäntö ja yhteenveto asiaa koskevasta oikeuskäytännöstä.

Yhteisön oikeussäännöt

9. Yhteisöjen tuomioistuin esitti 30 vuotta sitten periaatteen, että vaikka perustamissopimuksella ei vaikutetakaan jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettujen teollista ja kaupallista omaisuutta koskevien oikeuksien olemassaoloon, näiden oikeuksien käyttäminen voi kuitenkin kuulua perustamissopimuksessa määrättyjen kieltojen soveltamisalaan. [2]

10. EY 28 artiklan mukaan jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. EY 30 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan se, mitä EY 28 artiklassa määrätään, ei estä sellaisia tuontia koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja teollisen tai kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi. Saman EY 30 artiklan toisen virkkeen mukaan nämä kiellot tai rajoitukset eivät saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

2 — Asia 78/70, Deutsche Grammophon, tuomio 8.6.1971 (Kok. 1971, s. 487, Kok. Ep. I, s. 577, tuomion 11 kohta).

11. On selvää, että jos tavaramerkin haltija voi tavaramerkkinsä turvin estää hänen suostumuksellaan jossain jäsenvaltiossa markkinoille saatetun tuotteen tuonnin tai myynnin toisessa jäsenvaltiossa, kyseessä on EY 28 artiklassa tarkoitettu määrällinen rajoitus tai vaikutukseltaan vastaava toimenpide. Yhteisöjen tuomioistuin on jo kauan sitten todennut, ettei tavaramerkin haltija voi tavaramerkkioikeutensa turvin EY 30 artiklan mukaan perustellusti estää tällaista rinnakkaiskauppaa. [3]

12. Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien yhteisön laajuista sammumista koskeva periaate esitetään tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin [4] 7 artiklan 1 kohdassa seuraavasti:

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

13. Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin todennut myös, että tietyissä olosuhteissa tavaramerkin haltija voi EY 30 artiklan nojalla perustellusti kieltää sellaisen tuotteen tuonnin toisesta jäsenvaltiosta, jonka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille. Näitä olosuhteita käsitellään nyt esillä olevan asian kannalta oleellisin osin seuraavissa kappaleissa. Tätä tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisen periaatteeseen liittyvää piirrettä kuvataan tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa seuraavasti:

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

14. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin on päätellyt, että tässä tapauksessa sovelletaan pikemminkin EY 28 ja EY 30 artiklaa kuin direktiivin 7 artiklaa. Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin, kuten ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuinkin toteaa, tehnyt selväksi, että direktiivin 7 artiklassa säännellään tyhjentävästi tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien sammumista yhteisössä markkinoille saatettujen tuotteiden osalta [5], ja toistuvasti esittänyt, että direktiivin 7 artiklaa ja EY 30 artiklaa on sovellettava samalla tavalla [6].

3 — Asia 16/74 Centrafarm v. Winthrop, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183, tuomion 12 kohta).

4 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY, EYVL 1989, L 40, s. 1.

5 — Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3457, tuomion 25—26 kohta); asia C-352/95, Phytheron International, tuomio 20.3.1997 (Kok. 1997, s. I-1729, 17 kohta).

6 — Edellä alaviitteessä 5 mainitut yhdistetyt asia Bristol-Myers Squibb ym, tuomion 40 kohta; yhdistetyt asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3603, 27 kohta); asia C-232/94, MPA Pharma, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3671, 13 kohta); asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6013, 53 kohta) ja asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6227, 18 kohta).

Asiaa koskeva oikeuskäytäntö

15. Ennakkoratkaisupyynnössään kansallinen tuomioistuin arvostelee yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä ja pyytää itse asiassa yhteisöjen tuomioistuinta muuttamaan tiettyihin sen aiempiin päätöksiin liittyviä näkökantoja. [7] Kansallisen tuomioistuimen yhteisöjen tuomioistuimelle esittämää kritiikkiä ja huomautuksia voidaan parhaiten arvioida sen jälkeen kun oikeuskäytännön kehitystä on tarkasteltu suhteellisen yksityiskohtaisesti.

Aikaisempi oikeuskäytäntö

16. Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut tavaramerkkioikeuksien sammumisperiaatteen asiassa Centrafarm [8] antamassaan tuomiossa. Kyseisessä tapauksessa tavaramerkin haltija pyrki kansallisen lainsäädännön mukaisten oikeuksiensa turvin estämään lääkkeiden rinnakkaistuonnin niiden alkuperäisissä pakkauksissa. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa todetaan, että koska perustamissopimuksen 36 artikla (josta on tullut EY 30 artikla) sisältää poikkeuksen yhdestä yhteismarkkinoiden perusperiaatteesta, siinä sallitaan poikkeukset tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ainoastaan, jos nämä poikkeukset ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat tavaramerkkioikeuden ydinsisällön. Tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on erityisesti se, että tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tavaramerkillä varustettu tuote ensimmäisen kerran liikkeeseen ja että tavaramerkin haltijaa suojataan sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tuotteita, jotka on laittomasti varustettu tällaisella tavaramerkillä. Kun kyseinen tuote on laillisesti saatettu markkinoille siinä jäsenvaltiossa, josta tavaramerkin haltija on sen tuonut tai josta se on tämän suostumuksella tuotu, eikä kysymyksessä näin ollen voi olla tavaramerkin väärinkäyttö tai tavaramerkkioikeuksien loukkaaminen, ei ole perusteita sille, että tavaramerkin haltija kieltää kaupan. [9]

17. Asiassa Hoffmann-La Roche [10] yhteisöjen tuomioistuimelta pyydettiin ennakkoratkaisua tavaramerkkioikeuksien sammumisperiaatteen soveltamisesta silloin, kun lääkkeiden rinnakkaistuoja pakkaa lääkkeet uudelleen ja varustaa uuden pakkauksen tavaramerkillä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta. Tuote pakattiin uudelleen, koska sitä myytiin viejä- ja tuojajäsenvaltioissa erilaisina pakkauskokoina.

18. Yhteisöjen tuomioistuin toisti asiassa Centrafarm esittämänsä toteamukset, jotka koskivat 36 artiklan sisältämiä poikkeuksia tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta sekä tavaramerkin ydinsisällön merkityksestä [11] ja jatkoi, että vastattaessa kysymykseen,

7 — Asiaa käsitellään yksityiskohtaisemmin jäljempänä 54—57 kohdassa.

8 — Edellä alaviitteessä 3 mainittu asia Centrafarm.

9 — Tuomion 7, 8 ja 10 kohta.

10 — Asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107).

11 — Tuomion 6 ja 7 kohta.

joka koskee sitä, käsittääkö tavaramerkkioikeuden ydinsisältö oikeuden estää sen, että kolmas osapuoli käyttää tavaramerkkiä pakattuaan tuotteen uudelleen ja onko tällainen toiminta 36 artiklan mukaan perusteltua, on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtävä. Tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaramerkillä varustetuilla tuotteilla on tietty alkuperä, siten, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa sillä varustetun tuotteen alkuperältään poikkeavista tuotteista ilman sekaannusvaaraa. Tämä alkuperän takaaminen tarkoittaa sitä, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma siitä, että kolmas ei ole ilman tavaramerkin haltijan suostumusta muuttanut tavaramerkillä varustettua tuotetta siitä, millainen tuote on alun perin ollut. Tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperän takaamista, kuuluu näin ollen tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön. [12]

19. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tästä seuraa, että 36 artiklan ensimmäisen virkkeen perusteella tavaramerkin haltija voi laillisesti kieltää sen, että tavaramerkillä varustetun tuotteen maahantuoja pakkaa tuotteen uudelleen ja varustaa uuden pakkauksen tavaramerkillä ilman tavaramerkin haltijan lupaa. [13]

20. Yhteisöjen tuomioistuin tarkensi asiaa edelleen todeten, että oli kuitenkin vielä tutkittava, voiko tällaisen oikeuden käyttäminen olla 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista. Tällainen rajoitus saattaisi olla kyseessä, jos tavaramerkin haltija saattaa eri jäsenvaltioissa markkinoille samanlaisen tuotteen erilaisissa pakkauksissa ja estää uudelleen pakkaamisen vetoamalla tavaramerkkiin kuuluviin oikeuksiin silloinkin, kun uudelleen pakkaaminen tapahtuu sellaisissa olosuhteissa, ettei se voi vaikuttaa tietoon tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperästä tai muuttaa tuotetta siitä, millainen se on alun perin ollut. [14] Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun uudelleen pakkaaminen koskee ainoastaan kaksinkertaisen pakkauksen ulompaa pakkausta siten, että sisempi pakkaus jää koskemattomaksi. Jos tavaramerkin keskeinen tehtävä olisi tällä tavalla turvattu, voi se, että haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan, olla kaupan peiteltyä rajoittamista, jos haltijan soveltama myyntijärjestelmä huomioon ottaen tämä myötävaikuttaa markkinoiden jakamiseen jäsenvaltioiden välillä. [15]

21. Yhteisöjen tuomioistuin tarkensi vielä, että koska tavaramerkkioikeuden haltijan etu vaatii, ettei kuluttajaa johdeta harhaan tuotteen alkuperän suhteen, myyjälle voidaan antaa oikeus myydä uudelleen pakattuja tuotteita vain siinä tapauksessa, että myyjä ilmoittaa etukäteen tavaramerkin haltijalle toiminnastaan ja ilmoittaa uudessa pakkauksessa pakanneensa tuotteen uudelleen. [16]

12 — Tuomion 7 kohta.
13 — Tuomion 8 kohta.
14 — Tuomion 9 kohta.
15 — Tuomion 10 kohta.
16 — Tuomion 12 kohta.

22. Yhteisöjen tuomioistuin ratkaisi asiassa esitetyt ennakkoratkaisukysymykset seuraavasti:

"(a) Perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen perusteella kahdessa jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää se, että tuote, joka on lainmukaisesti varustettu tavaramerkillä yhdessä jäsenvaltiossa, saatetaan markkinoille toisessa jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun se on pakattu uuteen pakkaukseen, jonka kolmas osapuoli on varustanut kyseisellä tavaramerkillä.

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

— jos näytetään toteen, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan siten, että se johtaa markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen jäsenvaltioiden välillä, kun otetaan huomioon sen soveltama myyntijärjestelmä;

— jos osoitetaan, ettei uudelleen pakkaaminen voi muuttaa tuotetta siitä, millainen se on alun perin ollut;

— jos tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu etukäteen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta; ja

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

23. Asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion jälkeen on uudelleen pakattujen, tavaramerkillä varustettujen lääkkeiden rinnakkaistuonnin laillisuutta näin ollen arvioitava seuraavaksi esitettävällä tavalla, lukuun ottamatta ilmoitusta koskevaa vaatimusta, jota käsitellään erikseen [17], ja uudessa pakkauksessa esitettävää tietoa, josta ei ole kyse nyt esillä olevissa asioissa.

24. Koska uudelleen pakkaaminen on ensinnäkin omiaan heikentämään alkuperätakuuta ja koska tavaramerkkioikeuden haltijan oikeus estää tavaramerkin käyttö, joka on omiaan niin tekemään, on osa tavaramerkkioikeuden ydinsisältöä, tavaramerkkioikeuden haltijalla on perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan prima facie oikeus estää tuojaa varustamasta uutta pakkausta tavaramerkillä.

17 — Katso jäljempänä 120—136 kohta.

25. Tämän oikeuden käyttäminen voi kuitenkin tietyissä olosuhteissa olla 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua kaupan peiteltyä rajoittamista ja näin ollen kiellettyä.

26. Rajoittamisesta olisi kyse, jos tavaramerkkioikeuden haltija käyttäisi erilaisia pakkauksia eri jäsenvaltioissa ja käyttäisi tavaramerkkioikeuttaan kieltääkseen sellaisen uudelleen pakkaamisen, joka ei itse asiassa vaikuta alkuperän tunnistamiseen tai muuta tavaramerkillä suojattua tuotetta siitä, millainen se on alun perin ollut. Tällaisessa tapauksessa tavaramerkkioikeuden käyttäminen osaltaan myötävaikuttaa markkinoiden jakamiseen jäsenvaltioiden välillä.

27. Hieman asiassa Hoffmann-La Roche esitetyn ennakkoratkaisupyynnön jälkeen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettiin asia American Home Products [18], jossa maahantuoja halusi sekä pakata tuotteen uudelleen että kiinnittää siihen eri tavaramerkin. American Home Products oli Benelux-maissa rekisteröidyn Serestra-nimisen tavaramerkin ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn Serenid D -nimisen tavaramerkin haltija. Molemmat tuotteet olivat rauhoittavia lääkkeitä, joilla oli samat hoito-ominaisuudet, ja niitä markkinoitiin Alankomaissa nimellä Seresta ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa nimellä Serenid D. Centrafarm osti rauhoittavia lääkkeitä Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja markkinoi niitä Alankomaissa uudessa pakkauksessa Serestatavaramerkillä. American Home Products vaati tämän toiminnan lopettamista koskevaa kieltomääräystä, ja yhteisöjen tuomioistuinta pyydettiin lausumaan, estivätkö perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla tavaramerkin haltijaa käyttämästä sille kansallisen oikeuden perusteella kuuluvaa oikeutta estääkseen tällaisen kaupan pitämisen.

28. Yhteisöjen tuomioistuin antoi kyseisessä asiassa tuomion lokakuussa 1978, viisi kuukautta asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion jälkeen. Tuomioistuin mukaili aiemmassa tuomiossa antamaansa lausuntoa tavaramerkkioikeuden ydinsisällön ja keskeisen tehtävän (eli alkuperän takaamisen) osalta. Se jatkoi:

"Alkuperätakuun olennainen piirre on, että ainoastaan tavaramerkin haltija voi varustaa tuotteen tavaramerkillä.

Alkuperätakuu vaarantuisi, jos kolmas osapuoli voisi vapaasti varustaa tuotteen tavaramerkillä, olkoonkin, että tuote olisi alkuperäinen.

— —

Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää tuotteensa luvaton varustaminen tavaramer-

18 — Asia 3/78, American Home Products, tuomio 10.10.1978 (Kok. 1978, s. 1823, Kok. Ep. IV, s. 173).

killä on siten tavaramerkin ydinsisältöön liittyvä oikeus." [19]

29. Seuraavaksi yhteisöjen tuomioistuin käsitteli kysymystä, voiko kyseisen oikeuden käyttäminen olla 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista. Tuomioistuin on tarkentanut asiaa koskevia päätelmiään asiassa Upjohn [20] antamassaan tuomiossa saattaakseen uuden tavaramerkin kiinnittämistä (eli tavaramerkin korvaamista toisella saman haltijan tavaramerkillä) koskevan oikeuskäytännön yhdenmukaiseksi sen oikeuskäytännön kanssa, joka koskee tavaramerkin uudelleen kiinnittämistä uudelleen pakattuun tuotteeseen. [21]

Bristol-Myers Squibb ym. ja siihen liittyvät asiat

30. Myös yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. sekä siihen liittyvissä yhdistetyissä asioissa Eurim-Pharm ja asiassa MPA Pharma [22] oli kyse siitä, missä olosuhteissa tavaramerkin haltija voi kieltää rinnakkaistuojaa pakkaamasta uudelleen haltijan tavaramerkillä merkittyjä lääkkeitä. Yhteisöjen tuomioistuin käytti asian käsittelyn perustana asiassa Hoffmann-La Roche antamaansa tuomiota ja tarkensi edelleen asiassa esittämiään päätelmiä. [23]

31. Yhteisöjen tuomioistuin teki ensin selväksi, että tavaramerkkidirektiivin antaminen ei ole muuttanut edellä käsitellyn oikeuskäytännön sisältöä. Muissa kuin direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa direktiivin 7 artiklan 1 kohta estää näin ollen tavaramerkkioikeuden haltijaa käyttämästä oikeuttaan estääkseen maahantuojaa saattamasta markkinoille tuotetta, jonka tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa, vaikka maahantuoja olisi pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin ilman tavaramerkkioikeuden haltijan suostumusta. [24] Sen määrittämiseksi, voiko tavaramerkin haltija direktiivin 7 artiklan 2 kohdan nojalla estää sellaisten uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, joihin tavaramerkki on kiinnitetty uudelleen, on syytä pitää lähtökohtana perustamissopimuksen 36 artiklaa koskevaa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. [25]

32. Viitattuaan asiassa Hoffmann-La Roche annettuun tuomioon yhteisöjen tuomioistuin toisti oikeuksien sammumista koskevan perusperiaatteen [26] ja palautti sitten mieliin tuossa asiassa vahvistetut tavaramerkin keskeistä tehtävää ja sen ydinsisältöä koskevat periaatteet [27] ja totesi, että direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa on siis tulkittava siten, että "tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää lääkkeen myöhemmän markkinoille saattamisen, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin, jolleivät — — asiassa

19 — Tuomion 13, 14 ja 17 kohta.

20 — Asia C-379/97, Upjohn, tuomio 12.10.1999 (Kok. 1999, s. I-6927).

21 — Ks. jäljempänä 51 kohta.

22 — Edellä alaviitteissä 5 ja 6 mainitut asiat.

23 — Alaviitteissä viitataan asiassa Bristol-Myers Squibb ym. annetun tuomion kohtiin; tuomiot kahdessa muussa asiassa ovat asiasisällöltään samat.

24 — Tuomion 37 kohta.

25 — Tuomion 41 kohta.

26 — Tuomion 42—45 kohta.

27 — Tuomion 47 ja 48 kohta.

Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa mainitut neljä edellytystä täyty".[28] Muistutettakoon tässä, että mainittujen neljän edellytyksen avulla määritellään milloin se, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tuotteen saattamisen markkinoille, on EY 30 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista. Kyseiset edellytykset ovat seuraavat: i) tavaramerkkioikeuden käyttäminen siten, että se johtaa markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen jäsenvaltioiden välillä, kun otetaan huomioon tavaramerkin haltijan soveltama myyntijärjestelmä, ii) uudelleen pakkaaminen ei voi haitallisesti vaikuttaa siihen, millainen tuote alun perin on ollut, iii) tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu asiasta etukäteen ja iv) uuteen pakkaukseen on merkitty, kuka tuotteen on pakannut uudelleen.

33. Seuraavaksi yhteisöjen tuomioistuin tarkasteli jokaista neljää edellytystä yksityiskohtaisemmin.

34. Markkinoiden keinotekoisen jakamisen käsitteen osalta yhteisöjen tuomioistuin totesi seuraavaa:

"Tapaus, jossa tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen muun yrityksen uudelleen pakkaamien, tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden välisten markkinoiden jakamiseen erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille eri jäsenvaltiossa saman lääkkeen erilaisessa pakkauksessa ja silloin kun rinnakkaistuoja ei voi tuoda toiseen jäsenvaltioon ja saattaa siellä markkinoille tuotetta siinä muodossa kuin tavaramerkin haltija on sen saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa.

Tämän vuoksi tavaramerkin haltija ei voi estää tuotteen pakkaamista uudelleen uuteen ulompaan pakkaukseen, kun tavaramerkin haltijan siinä jäsenvaltiossa käyttämää pakkauskokoa, josta maahantuoja on ostanut tuotteen, ei voida saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa esimerkiksi sen vuoksi, että kansallisten säännösten tai kansallisen käytännön mukaan sallitaan vain tietty pakkauskoko, tai sen vuoksi, että sairausvakuutussäännösten mukaan sairauskulujen korvaaminen on sidoksissa pakkauksen kokoon, taikka sellaisen vakiintuneen lääkemääräyskäytännön vuoksi, joka perustuu muun muassa lääketieteen asiantuntijoiden ja sairausvakuutuslaitosten suosittelemiin vakiokokoihin.

— —

— — tavaramerkin haltija voi estää tuotteen pakkaamisen uuteen ulompaan pak-

28 — Tuomion 50 kohta.

kaukseen silloin kun maahantuoja pakkaa tuotteet, jotka voidaan saattaa tuontijäsenvaltiossa markkinoille, siten että se kiinnittää alkuperäiseen ulompaan tai sisempään pakkaukseen uuden etiketin tuontijäsenvaltion kielellä — —

jolloin tästä aiheutuvaa markkinoiden jakamista ei voida pitää keinotekoisena." [29]

35. Yhteisöjen tuomioistuin selvensi näin kahta näkökohtaa, jotka liittyvät sen asiassa Hoffmann-La Roche esittämään ensimmäiseen kaupan peiteltyä rajoittamista koskevaan edellytykseen, nimittäin siihen, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan siten, että se johtaa markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen.

Jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta estää tavaramerkillä varustettujen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen voidaan rajoittaa ainoastaan, jos maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on tarpeen, jotta tuotteet voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa.

36. Ensinnäkin kun aiemmissa asioissa oli yleisesti viitattu siihen, että "kun otetaan huomioon sen [tavaramerkin haltijan] soveltama myyntijärjestelmä", myöhemmissä tuomioissa esitetään esimerkki tällaisesta myyntijärjestelmästä — nimittäin tapaus, jossa tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille eri jäsenvaltioissa saman lääkkeen erilaisessa pakkauksessa ja jossa rinnakkaistuoja ei voi tuoda toiseen jäsenvaltioon ja saattaa siellä markkinoille tuotetta siinä muodossa kuin tavaramerkin haltija on sen saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa. Yhteisöjen tuomioistuin korosti, että olennaista sen määrittämisessä, menettääkö tavaramerkin haltija tämän perusteella oikeutensa prima facie estää uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattaminen, on se, onko uudelleen pakkaaminen *välttämätöntä* tuotteen myymiseksi tuontijäsenvaltiossa.

Lopuksi on syytä täsmentää, että toisin kuin pääasian kantajat väittävät, yhteisöjen tuomioistuimen käyttämä termi 'markkinoiden keinotekoinen jakaminen' ei tarkoita sitä, että maahantuojan on osoitettava, että saattaessaan markkinoille saman tuotteen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jäsenvaltioiden välisten markkinoiden jakamiseen. Täsmentäessään, että markkinoiden jakamisen on oltava keinotekoinen, yhteisöjen tuomioistuin on halunnut korostaa sitä, että tavaramerkin haltija voi aina vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen silloin kun tämä on perusteltua tavaramerkin keskeisen tehtävän suojaamiseksi,

29 — Tuomion 52—57 kohta.

37. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti myös, että kuten asiassa Hoffmann-La Roche annetusta tuomiosta voidaan päätellä, sitä, että tavaramerkin haltija vetoaa tavaramerkkioikeuteensa tavaramerkin keskeisen tehtävän suojaamiseksi, ei voida pitää jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoisena jakamisena.

38. Mitä tulee siihen edellytykseen, että uudelleen pakkaaminen ei saa haitallisesti vaikuttaa siihen, millainen tuote on alun perin ollut, yhteisöjen tuomioistuin korosti ensiksi, että tällä viitataan siihen, millainen kyseessä olevassa pakkauksessa oleva tuote on. Tavaramerkkioikeuden haltija voi siis estää sellaisen uudelleen pakkaamisen, joka voi saattaa pakkauksessa olevan tuotteen alttiiksi sellaiselle käsittelylle tai sellaisille vaikutuksille, jotka saattavat muuttaa tuotetta siitä, millainen se on alun perin ollut. Tästä ei ole kyse silloin, kun uudelleen pakkaaminen koskee vain tuotteen ulompaa pakkausta sisemmän pakkauksen jäädessä koskematta. Pelkästään se, että läpipainoliuskat, pullot, lasipullot, ampullit tai inhalaattorit otetaan alkuperäisestä ulommasta pakkauksesta ja sijoitetaan uuteen ulompaan pakkaukseen, ei muuta pakkauksessa olevaa tuotetta siitä, millainen se on alun perin ollut. [30]

39. Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että jos uudelleen pakkaaminen tehdään siten, ettei pakkauksessa oleva tuote muutu siitä, millainen se on alun perin ollut, tavaramerkin tehtävä alkuperän takaajana on suojattu. Tällöin kuluttajaa tai loppukäyttäjää ei johdeta harhaan tuotteiden alkuperän osalta, vaan hän todellakin saa ainoastaan niitä tuotteita, jotka on valmistettu tavaramerkin haltijan valvonnassa. Tavaramerkin haltija ei tämän vuoksi voi vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen tavaramerkillään varustettujen, maahantuojan uudelleen pakkaamien tuotteiden markkinoille saattamisen. Tällainen päätelmä tarkoittaa kuitenkin, että maahantuojalla on tiettyjä oikeuksia, jotka on yleensä varattu itse tavaramerkin haltijalle. Tavaramerkin haltijan intressien suojaamiseksi sekä hänen suojaamisekseen väärinkäytöksiltä tämä oikeus on syytä antaa vain, jos maahantuoja täyttää tietyt muut vaatimukset, kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa Hoffmann-La Roche antamassaan tuomiossa. [31]

40. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti ensinnäkin sen, että koska on tavaramerkin haltijan edun mukaista, että kuluttajalle tai loppukäyttäjälle ei anneta sellaista kuvaa, että tavaramerkin haltija vastaisi uudelleen pakkaamisesta, pakkauksessa on ilmoitettava selvästi, kuka on pakannut tavaran uudelleen ja kuka tuotteen on valmistanut. [32]

41. Vaikka tämä edellytys täyttyisi, tavaramerkin maine ja siten myös tavaramerkin haltijan maine saattavat kuitenkin kärsiä uudelleen pakatun tuotteen ulkoasusta. Tällaisissa tapauksissa tavaramerkin haltijalla on lainmukainen tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön liittyvä intressi estää tuotteen markkinoille saattaminen. Sen arvioimiseksi, saattaako uudelleen

30 — Tuomion 58—61 kohta.

31 — Tuomion 67—69 kohta.

32 — Tuomion 70—74 kohta.

pakatun tuotteen ulkoasu vahingoittaa tavaramerkin mainetta, on otettava huomioon tuotteen luonne ja ne markkinat, joille se on tarkoitettu myytäväksi. Kun kyse on lääkkeestä, vaatimukset, jotka uudelleen pakatun tuotteen ulkoasun on täytettävä, vaihtelevat sen mukaan, onko kyse tuotteesta, joka myydään sairaalaan, vai tuotteesta, joka myydään apteekkien välityksellä kuluttajille. Ensimmäisessä tapauksessa lääkkeen antavat potilaille alan ammattilaiset, joille tuotteen ulkoasulla ei ole juurikaan merkitystä. Jälkimmäisessä tapauksessa tuotteen ulkoasulla on selvästi suurempi merkitys kuluttajalle, vaikka reseptilääkkeiden osalta lääkärin määräys itsessään on omiaan saamaan kuluttajan luottamaan tietyssä määrin tuotteen laatuun. [33]

42. Yhteisöjen tuomioistuin totesi lopuksi, että maahantuojan on ilmoitettava etukäteen tavaramerkin haltijalle uudelleen pakatun tuotteen saattamisesta markkinoille. Lisäksi tavaramerkin haltijalle on toimitettava näyte uudelleen pakatusta tuotteesta, jos tämä niin vaatii. Näin tavaramerkin haltija voi varmistua siitä, ettei uudelleen pakkaamista ole tehty siten, että se muuttaa suoraan tai välillisesti tuotetta siitä, millainen se alun perin on ollut, ja että tuotteen ulkoasu on uudelleen pakkaamisen jälkeen sellainen, ettei se vahingoita tavaramerkin mainetta. Lisäksi vaatimus mahdollistaa sen, että tavaramerkin haltija voi paremmin suojautua väärentäjien toiminnalta. [34]

33 — Tuomion 75—77 kohta.

34 — Tuomion 78 kohta.

43. Kaikissa kolmessa asiassa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan ja perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää lääkkeen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen tavaramerkin, jollei

"— näytetä toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Tästä on kyse erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille saman lääkkeen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa ja silloin kun maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on toisaalta välttämätön, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa, ja toisaalta silloin kun uudelleen pakkaaminen tehdään niin, ettei tuote muutu siitä, millainen se on alun perin ollut. Sitä vastoin tämä edellytys ei tarkoita sitä, että olisi näytettävä toteen, että tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jakamaan jäsenvaltioiden väliset markkinat;

— osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa olevaa tuotetta siitä, millainen se on alun perin ollut. Tästä on kyse erityisesti

silloin, kun maahantuoja tekee ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, joilla ei voida vaikuttaa siihen, millainen tuote alun perin on ollut, kuten ottaa läpipainoliuskat, pullot, lasipullot, ampullit tai inhalaattorit alkuperäisestä ulommasta pakkauksestaan ja sijoittaa ne uuteen ulompaan pakkaukseen tai kiinnittää tuotteen sisempään pakkaukseen tarran taikka lisää pakkaukseen uudet käyttöohjeet tai uusia tietoja taikka lisää pakkaukseen täydentävän esineen. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on varmistaa, ettei sitä, millainen pakkauksessa oleva tuote on alun perin ollut, välillisesti muuta se, että uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus taikka uudet käyttöohjeet tai tiedot eivät sisällä tiettyjä tärkeitä tietoja, tai se, että niissä annetaan epätarkkoja tietoja tai se, että maahantuojan pakkaukseen lisäämä täydentävä esine, joka on tarkoitettu lääkkeen ottamiseen tai annosteluun, ei ole valmistajan tarkoittaman käyttötavan tai annostuksen mukainen;

— uudessa pakkauksessa selvästi ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimet; nämä selvitykset on tehtävä sillä tavalla, että normaalin näkökyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella ne ymmärtää. Lisäksi täydentävän esineen, joka ei ole tavaramerkin haltijan valmistama, alkuperä on ilmoitettava sillä tavoin, ettei siitä mitenkään saa sellaista kuvaa, että tavaramerkin haltija vastaisi siitä. Sitä vastoin ei ole tarpeen ilmoittaa, että uudelleen pakkaaminen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta;

— uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen; ja

— maahantuoja ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimita tälle tämän pyynnöstä näytettä uudelleen pakatusta tuotteesta." [35]

44. Yhteisöjen tuomioistuin selvensi näin yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa niitä olosuhteita, joissa tavaramerkkioikeuden haltija voi käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta tuotetta uudelleen: oikeutta ei voi käyttää siten, että se johtaa markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen — esimerkiksi kun uudelleen pakkaaminen on markkinoille saattamisen kannalta välttämätöntä — ja kun pakkaaminen tapahtuu siten, että tavaramerkkioikeuden haltijan laillisia intressejä kunnioitetaan. Näiden laillisten intressien suojeleminen edellyttää, että pakkauksessa olevaa tuotetta ei muuteta

35 — Tuomion 79 kohta ja tuomiolauselma.

siitä, millainen se on alun perin ollut, ja uudelleen pakkaamista ei tehdä siten, että se voisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta.[36] Lisäksi tuojan on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle uudelleen pakkaamisesta ja lähetettävä tälle pyynnöstä näyte uudelleen pakatusta tuotteesta ja ilmoitettava uudelleen pakatussa tuotteessa, kuka on vastuussa uudelleen pakkaamisesta.

Loendersloot ja Upjohn

45. Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut hiljattain edellä kuvattua oikeuskäytäntöä (yhtä kohtaa lukuun ottamatta) ja kehittänyt sitä edelleen asioissa Loendersloot[37] ja Upjohn[38] antamissaan tuomioissa.

46. Asiassa Loendersloot (jossa ei ollut kyse lääkkeistä) antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin esitti todenneensa oikeuskäytännössään, että tavaramerkin haltija voi laillisesti estää lääkkeen myöhemmän markkinoille saattamisen, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uuden tavaramerkin. Tällaisessa tapauksessa muu yritys on muuttanut ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tavaramerkillä varustettua tuotetta siten, että tavaramerkkiin liittyvä alkuperän takaaminen saattaa vääristyä.[39]

47. Asiassa Upjohn antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että aikaisemman oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin haltijan mahdollisuus kieltää kansallisen oikeuden perusteella tavaroiden uudelleen pakkaaminen siten, että niihin kiinnitetään uudelleen alkuperäinen tavaramerkki, katsotaan perustelluksi perustamissopimuksen 36 artiklaan nähden, jollei erityisesti osoiteta, että tällaisella kiellolla myötävaikutetaan jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen.[40] Yhteisöjen tuomioistuin esitti tiivistetysti asiassa American Home Products antamassaan tuomiossa, että tavaramerkin keskeinen tehtävä vaarantuisi, jos jokin kolmas taho saattaisi kiinnittää tavaramerkin tuotteeseen, vaikka se olisikin alkuperäinen, ja että tavaramerkin haltijalle myönnetty oikeus kieltää ilman lupaa tapahtuva tavaramerkin kiinnittäminen tuotteeseensa on näin ollen osa tavaramerkin ydinsisältöä. Näin ollen tavaramerkin haltijalla oli perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen nojalla oikeus estää tavaraan kohdistuvat rinnakkaistuojan toimenpiteet.[41]

Välttämättömyysedellytys

48. Käsitellessään markkinoiden keinotekoisen jakamisen käsitettä tapauksessa,

36 — Ks. edellä alaviitteessä 6 mainittu asia Loendersloot, tuomion 28—30 kohta ja alaviitteessä 20 mainittu asia Upjohn, tuomion 17 kohta.

37 — Mainittu edellä alaviitteessä 6.

38 — Mainittu edellä alaviitteessä 20.

39 — Tuomion 26 ja 27 kohta.

40 — Tuomion 31 kohta.

41 — Tuomion 21 kohta.

jossa tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille eri jäsenvaltioissa saman tuotteen erilaisessa pakkauksessa, yhteisöjen tuomioistuin totesi yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa, että tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta kieltää uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen voidaan rajoittaa ainoastaan, jos maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä, jotta tuotteet voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa.[42] Yhteisöjen tuomioistuin tarkasteli käsitettä uudelleen asiassa Loendersloot antamassaan tuomiossa[43], jossa se totesi, että lääkkeiden uudelleen pakkaamista koskevissa asioissa kansallisten tuomioistuinten on määriteltävä, onko niiden omien jäsenvaltioiden markkinoilla olemassa sellaisia seikkoja, joiden takia uudelleen pakkaaminen on objektiivisesti tarkastellen välttämätöntä.

49. Seikoista, joiden vuoksi tuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on "välttämätöntä", annetaan esimerkkejä yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetussa tuomiossa. Kyseisessä tapauksessa antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin viittasi siihen, ettei tuotetta voida sellaisenaan saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa esimerkiksi kansallisten säännösten tai kansallisen käytännön, sairauskulujen korvaamista koskevien sairausvakuutussäännösten tai vakiintuneen lääkemääräyskäytännön vuoksi.[44] Yhteisöjen tuomioistuin ei kuitenkaan katsonut, että uudelleen pakkaaminen olisi välttämätöntä silloin, kun maahantuoja "voi saattaa tuotteet tuontijäsenvaltiossa markkinoille siten, että se kiinnittää alkuperäiseen ulompaan tai sisempään pakkaukseen uuden etiketin tuontijäsenvaltion kielellä tai lisää siihen uudet käyttöohjeet tai tietoja tuontijäsenvaltion kielellä — — "[45].

50. Yhteisöjen tuomioistuin on sittemmin käsitellyt enemmän käsitteen "objektiivisesti tarkastellen välttämätöntä" merkitystä asioissa Upjohn[46] ja Loendersloot[47] antamissaan tuomioissa.

51. Asiassa Upjohn oli kyse siitä, voiko rinnakkaistuoja laillisesti kiinnittää tuomiinsa tuotteisiin tavaramerkin, jolla tavaramerkin haltija varusti samanlaiset tuotteet tuontijäsenvaltiossa, vaikka kyseessä oli eri merkki kuin se, jolla tavaramerkin haltija varusti kyseiset markkinoille saattamansa tuotteet vientijäsenvaltiossa. Vaikka asia poikkeaa uudelleen pakkaamisesta sellaisena kuin sitä on edellä käsitelty, yhteisöjen tuomioistuin selvensi, että sen selvittämiseksi, onko tavaramerkin haltijan toiminta ollut omiaan keinotekoisesti jakamaan markkinoita, ei näissä kahdessa erilaisessa tilanteessa ollut eroja.[48]

52. Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa Upjohn antamassaan tuomiossa, että välttämättömyysedellytys täyttyy, jos tietyssä tapauksessa maahantuojalle asetettu kielto korvata tavaramerkki toisella tavaramerkillä [pakata uudelleen] estää tämän tosi-

42 — Tuomion 56 kohta.
43 — Mainittu edellä alaviitteessä 6, tuomion 38 kohta.
44 — Tuomion 53 kohta.
45 — Tuomion 55 kohta.
46 — Mainittu edellä alaviitteessä 20, tuomion 43 ja 44 kohta.
47 — Mainittu edellä alaviitteessä 6.
48 — Katso tuomion 37—39 kohta.

asiallisen pääsyn tuontijäsenvaltion markkinoille. Näin on silloin, jos tuontijäsenvaltion lainsäädäntö tai siellä vallitseva käytäntö estävät kyseisen tuotteen markkinoinnin tämän jäsenvaltion markkinoilla vientijäsenvaltiossa käytettyä tavaramerkkiä käyttäen [vientijäsenvaltiossa käytettyä pakkausta käyttäen]. Välttämättömyysedellytys ei sitä vastoin täyty, jos tavaramerkin korvaaminen toisella tavaramerkillä [uudelleen pakkaaminen] selittyy yksinomaan sillä, että rinnakkaistuoja pyrkii tavoittelemaan kaupallista etua. [49]

53. Asiassa Loendersloot antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että tilanteessa, jossa tavaramerkin kiinnittäminen uudelleen (josta tässä on kysymys pikemminkin kuin uudelleen pakkaamisesta) on välttämätöntä tuotteen saattamiseksi tuontijäsenvaltion markkinoille, se on tehtävä siten, että mahdollistetaan rinnakkaistuonti mutta että puututaan mahdollisimman vähän tavaramerkin ydinsisältöön. Näin ollen silloin kun alkuperäiset etiketit ovat sinänsä tuontijäsenvaltiossa voimassa olevien merkintää koskevien sääntöjen mukaisia mutta näiden sääntöjen perusteella niihin on kuitenkin lisättävä täydentäviä tietoja, ei ole välttämätöntä poistaa ja uudelleen kiinnittää tai korvata alkuperäisiä etikettejä, sillä kysymyksessä oleviin pulloihin kiinnitettävä pelkkä tarra, jossa mainitaan lisätiedot, voi riittää. [50]

49 — Tuomion 43 ja 44 kohta.

50 — Tuomion 45 ja 46 kohta.

Ennakkoratkaisupyyntö ja ennakkoratkaisukysymykset asiassa Boehringer Ingelheim

54. Erittäin pitkästä ja yksityiskohtaisesta ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että High Court of Justice ei ole vakuuttunut siitä, että edellä esitetty oikeuskäytäntö on kaikilta osin asianmukaisesti perusteltu. Se katsoo, että oikeuskäytäntö on kahden erityisen seikan osalta joko epäyhtenäistä tai virheellistä tai molempia.

55. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo ensinnäkin, että ensimmäistä kertaa asiassa Hoffmann-La Roche esitetyn periaatteen, jonka mukaan se, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuksiaan kieltääkseen tavaramerkillä varustettujen uudelleen pakattujen tuotteiden rinnakkaistuonnin, on perusteltua silloin, kun sillä pyritään turvaamaan tavaramerkin ydinsisältöön kuuluvia oikeuksia, ja ensimmäistä kertaa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb esitetyn periaatteen, jonka mukaan tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta kieltää uudelleen pakattujen tuotteiden rinnakkaistuonti voidaan rajoittaa ainoastaan, jos uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä, jotta tuotteet voitaisiin saattaa markkinoille, välillä on ristiriita. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin ei pidä välttämättömyysedellytystä huomioon otettavana seikkana: jos uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisesta ei aiheudu haittaa tavaramerkin ydinsisällön osalta, ei aikaisemman oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin haltijalla pitäisi olla laillista oikeutta kieltää markkinoille saattamista.

56. Jos välttämättömyysedellytys kuitenkin — vastoin kansallisen tuomioistuimen käsitystä siitä, kuinka lainsäädäntöä tulisi tulkita — on otettava huomioon, ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä ei ole riittävällä tavalla täsmennetty käsitteen merkitystä. Voidaanko esimerkiksi katsoa lääkkeiden uudelleen pakkaamisen olevan "välttämätöntä", jos tarrojen kiinnittäminen ajaisi saman asian, mutta sen seurauksena tuotteen kilpailukyky heikentyisi merkittävästi tietyillä markkinoilla?

57. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo myös, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössään käyttöön ottama vaatimus uudelleen pakkaamista koskevasta etukäteen tehtävästä ilmoituksesta ei ole järkevä. Se kehottaa yhteisöjen tuomioistuinta tarkastelemaan tätä vaatimusta uudelleen. Jos vaatimus kuitenkin katsotaan aiheelliseksi säilyttää, ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pyytää täsmentämään, missä muodossa ja kuinka paljon aikaisemmin tällainen ilmoitus on annettava, ja mitä seuraamuksia sen laiminlyömisestä on.

58. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

"1) Voiko tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiin perustuvia oikeuksiaan pysäyttääkseen tai estääkseen omien tavaroidensa tuonnin yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon tai rajoittaakseen niiden myymistä tai niitä koskevaa myynninedistämistä, kun maahantuonnista, myymisestä tai myynninedistämisestä ei aiheudu ollenkaan vahinkoa hänen oikeuksiensa ydinsisällölle tai kun niistä ei aiheudu olennaista vahinkoa näiden oikeuksien ydinsisällölle?

2) Onko edellä olevaan kysymykseen annettava vastaus erilainen, jos tavaramerkin haltija toimii sillä perusteella, että maahantuoja tai maahantuonnin jälkeen jälleenmyyjä käyttää tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä tavalla, joka, vaikka siitä ei aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydinsisällölle, ei ole välttämätön?

3) Jos tavaramerkin haltijan tavaroiden maahantuojan tai tällaisten maahantuotujen tavaroiden jälleenmyyjän on osoitettava, että tavaramerkin haltijan tavaramerkin käyttäminen on välttämätöntä, täyttyykö tämä edellytys, jos osoitetaan, että tavaramerkin käyttö on järkevästi ajatellen tarpeen, jotta hän voi päästä a) edes tietylle osalle kyseisten tavaroiden markkinoista tai b) kyseisten tavaroiden koko markkinoille; vai merkitseekö kyseinen edellytys sitä, että tavaramerkin käytön oli oltava olennaisen tärkeää, jotta tavarat voitiin saattaa markkinoille, ja jos tällä edellytyksellä ei tarkoiteta mitään näistä, mitä tällä välttämättömällä sitten tarkoitetaan?

4) Jos tavaramerkin haltija on ensi näkemältä oikeutettu saattamaan voimaan kansalliset tavaramerkkiin perustuvat

oikeutensa, kun hänen tavaramerkkiään käytetään tavaroissa tai niihin liittyen tavalla, joka ei ole välttämätön, merkitseekö se, että tätä oikeutta käytetään estämään tai tekemään mahdottomaksi tavaramerkin haltijan omien tavaroiden rinnakkaistuonti, joka ei uhkaa tavaramerkin ydinsisältöä eikä päätehtävää, väärinkäyttöä ja EY 30 artiklan toisen virkkeen mukaista jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista?

5) Jos maahantuoja tai joku muu, joka käy kauppaa maahantuoduilla tavaroilla, aikoo käyttää tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä näissä tavaroissa tai niihin liittyen eikä tällaisesta käytöstä aiheudu vahinkoa nyt eikä tulevaisuudessa tavaramerkin ydinsisällölle, onko hänen kuitenkin etukäteen ilmoitettava tavaramerkin haltijalle aikomuksestaan käyttää tavaramerkkiä?

6) Jos vastaus edelliseen kysymykseen on myöntävä, onko tavaramerkin haltijalla oikeus rajoittaa näiden tavaroiden maahantuontia tai sen jälkeistä myymistä tai estää maahantuonti ja sen jälkeinen myynti, jos maahantuoja tai jälleenmyyjä ei tee tällaista ilmoitusta, vaikka tällaisesta maahantuonnista tai sen jälkeisestä myynnistä ei aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydinsisällölle?

7) Jos maahantuojan tai jonkun muun, joka käy kauppaa maahantuoduilla tavaroilla, on tehtävä etukäteen ilmoitus tavaramerkin haltijalle sellaisista tavaramerkin käyttötavoista, joista ei aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydinsisällölle,

a) sovelletaanko tätä edellytystä kaikkiin tällaisiin tavaramerkin käyttötapauksiin, joihin kuuluvat muun muassa mainostaminen, uudelleen merkitseminen ja uudelleen pakkaaminen, tai jos sitä sovelletaan vain joihinkin käyttötapauksiin, niin mihin?

b) onko maahantuojan tai jälleenmyyjän tehtävä käyttöä koskeva ilmoitus tavaramerkin haltijalle vai riittääkö, että tavaramerkin haltija saa ilmoituksen tavaramerkin käytöstä?

c) kuinka paljon etukäteen ilmoitus on tehtävä?

8) Onko jäsenvaltion kansallisella tuomioistuimella oikeus tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien haltijan vaatimuksesta antaa määräyksiä, joissa kielletään tavaramerkin käyttö, velvoitetaan maksamaan vahingonkorvausta tai luovuttamaan tavarat tai määrätään muita seurauksia maahantuotujen tavaroiden, niiden pakkaamisen tai mainostamisen osalta, jos tällaisen määräyksen antaminen a) pysäyttää sellaisten tavaroiden, jotka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille EY:ssä, vapaan liikku-

vuuden tai haittaa sitä, mutta b) määräyksen antamisen tarkoituksena ei ole tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ydinsisällölle aiheutuvan vahingon estäminen eikä tällaisen määräyksen antamisella autettaisi tällaisen vahingon ehkäisemisessä?"

Tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymys asiassa Merck, Sharp & Dohme

59. Pääasian kantaja asiassa C-443/99, Merck, Sharp & Dohme GmbH (jäljempänä Merck), myy Itävallassa PROSCAR-tavaramerkillä varustettuja lääkkeitä. Pääasian vastaaja Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (jäljempänä Paranova) harjoittaa lääketavaroiden rinnakkaistuontia. Sillä on Itävallan viranomaisten lupa tuoda muun muassa PROSCAR-tuotteita. Paranova osti PROSCAR-nimisiä tabletteja Espanjasta ja pakkasi ne uudelleen saattaakseen ne markkinoille Itävallassa. Uudelleenpakattaessa tabletteja sisältävät läpipainoliuskat pakataan uuteen ulommaiseen päällykseen, joka on varustettu tavaramerkillä, ja muu kirjallinen aineisto, kuten käyttöohjeet, sovitetaan tai mukautetaan (erityisesti käännetään toiselle kielelle) ja uuteen pakkaukseen merkitään tiedot, jotka vaaditaan lääkkeiden myymiseksi Itävallassa.

60. Merck haki ja sai kieltomääräyksen, jolla kiellettiin Paranovaa käyttämästä Merckin tavaramerkkiä sillä perusteella, että Paranovan suorittamalla uudelleenpakkaamisella (ja siten tavaramerkin uudelleen kiinnittämisellä) puututtiin sen tavaramerkkioikeuteen lainvastaisesti, ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin [51] totesi, että rinnakkaistuoja saa vaihtaa alkuperäisen pakkauksen uuteen pakkaukseen ainoastaan silloin, jos lääkettä ei pystytä mukauttamaan Itävallan lainsäädännön mukaiseksi tarran kiinnittämisellä.

61. Oberlandesgericht Wien on valitustuomioistuimena esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi estää sen tavaramerkkiä käyttäen markkinoille saatetun lääkkeen myymisen silloin, kun maahantuoja on pakannut lääkkeen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin ja täyttänyt Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym, antamassa tuomiossa (Kok. 1996, s. I-3457) luetellut vaatimukset (pakkauksessa olevaa tuotetta ei ole muutettu, pakkauksessa on selvät merkinnät valmistajasta ja alkuperästä, tavaramerkin ja sen haltijan mainetta ei vahingoiteta huonolla pakkauksella ja tavaramerkin haltijalle on etukäteen ilmoitettu uudelleen pakatun lääkkeen kaupan pitämisestä), kun tavaran menekki vaarantuisi ilman tällaista uudelleen pak-

51 — Handelsgericht Wien.

kaamista jo siksi, että merkittävä osa lääkkeiden kuluttajista tuontijäsenvaltiossa suhtautuu epäluuloisesti lääkkeisiin, jotka selvästi on valmistettu toisen (vieraskielisen) valtion markkinoita varten ja joiden pakkaukset mukautetaan vastaamaan tuontivaltion voimassa olevia lääkkeiden markkinoille saattamista koskevia säännöksiä ainoastaan siten, että niihin kiinnitetään etikettejä?"

62. Ennakkoratkaisupyynnöstä käy selvästi ilmi, että Oberlandesgericht Wien ei ole varma edellä esitetyn yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön ja erityisesti yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetun tuomion tulkinnasta, niiltä osin kuin kyse on samoista asioista kuin High Court of Justicen (England & Wales) asiassa Boehringer Ingelheim esittämissä kysymyksissä.

63. Oberlandesgericht esittää erityisesti, että sille on epäselvää, milloin voidaan erityisesti lääkkeiden kohdalla sanoa, että se, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen uudelleenpakattujen, tavaramerkillä varustettujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Jos — kuten tässä tapauksessa vaikuttaa — merkittävä osa kuluttajista suhtautuu epäluuloisesti lääkkeisiin, jotka mukautetaan tarrojen kiinnittämisellä vastaamaan Itävallan lainsäädännössä asetettuja lääkkeiden ulkoasua koskevia säännöksiä, voitaneen varmasti katsoa, että sellaisten lääkkeiden uudelleen pakkaamisen kieltäminen johtaa markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Asiassa on tämän vuoksi päätettävä siitä, onko tällaisten lääkkeiden uudelleen pakkaaminen sallittua ainoastaan silloin, kun muutoin ei voida saavuttaa tuontijäsenvaltion oikeussäännösten edellyttämää asiantilaa, vai myös silloin, kun tarrojen käyttö, joka täyttää oikeussäännösten vaatimukset, itse asiassa vaikeuttaa tuotteen myyntimahdollisuuksia suhteessa "alkuperäiseen tuotteeseen". Toisin sanoen, mitä tarkalleen tarkoitetaan uudelleen pakkaamisen "välttämättömyydellä" tuontituotteen markkinoille saattamisen yhteydessä? Olennaisilta osin kysymys on sama kuin edellä 56 kohdassa käsitelty High Court of Justicen esittämä kysymys.

Asianosaisten väitteet

64. Asiassa Merck, Sharp & Dohme kirjallisia huomautuksia esittivät Merck, Paranova, Belgian hallitus ja komissio. Merck, Paranova ja komissio olivat edustettuina asian suullisessa käsittelyssä.

65. Asiassa Boehringer Ingelheim kirjallisia huomautuksia esittivät Boehringer Ingelheim, Glaxo Wellcome, Eli Lilly ja SmithKline Beecham (yhteisesti), Swingward, Saksan hallitus ja Norjan hallitus [52] sekä komissio, joka kaikki olivat myös edustettuina asian suullisessa käsittelyssä.

52 — Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 20 artiklan kolmannen kohdan nojalla.

66. Erityisesti kirjallisissa huomautuksissa käsitellään osittain pääasian taustalla olevia tosiseikkoja. Ennakkoratkaisupyyntöjä esittäneet tuomioistuimet ovat kuitenkin molemmissa tapauksissa rajanneet esitetyt ennakkoratkaisukysymykset asianmukaisesti yleisten periaatteiden mukaan, joten yhteisöjen tuomioistuimen vastauksia voidaan soveltaa myös toisissa yhteyksissä. Pyrin vastaavasti välttämään yksityiskohtiin paneutumista, sillä katson, että kysymyksiin on mahdollista ja tuleekin vastata yleisten periaatteiden mukaan.

67. Asiassa merkityksellisten yleisten periaatteiden osalta huomautusten keskeinen sisältö voidaan esittää seuraavasti. Asianosaisten huomautuksia, jotka koskevat vaatimusta tehdä ennakkoilmoitus, käsitellään jäljempänä käsiteltäessä kyseistä vaatimusta.

68. Merck väittää, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on jo vastattu Oberlandesgericht Wienin esittämään kysymykseen, viimeksi asiassa Upjohn seuraavasti: kaupallinen etu — kuten kuluttajien tarroja kohtaan tunteman vastustuksen voittaminen — ei oikeuta rinnakkaistuojaa pakkaamaan uudelleen maahantuomaansa tuotetta. Jos yhteisöjen tuomioistuin ei hyväksy tätä väitettä, Merck väittää, ettei uudelleen pakkaamisen kieltäminen ole kaupan rajoittamista, jos tuoja voi mukauttaa alkuperäistä pakkausta, vaikka kuluttajat suosisivatkin uudelleen pakattuja tuotteita. Markkinataloudessa rinnakkaistuojan on voitettava tällainen vastahakoisuus. Maahantuojan kaupalliset edut ovat subjektiivisia, eikä niiden perusteella voida arvioida maahantuojan toiminnan laillisuutta loukkaamatta oikeusvarmuuden periaatetta. Myös suhteellisuusperiaate edellyttää, että perusoikeuden rajoittaminen ei saa ylittää sitä, mikä on asianmukaista ja tarpeellista tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi.

69. Boehringer Ingelheim väittää, että muihin kuin tavaramerkin haltijaan kohdistuva kielto käyttää tavaramerkkiä ei ole EY 28 artiklassa tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan rajoittamista, jos rinnakkaistuojalla on tosiasiallinen pääsy tuontivaltion markkinoille ilman, että tavaramerkin haltijan oikeuksiin puututaan. Se väittää toissijaisesti, että yhteisön oikeus ei estä tavaramerkin haltijaa kieltämästä tavaramerkkioikeuksiinsa puuttumista, paitsi jos oikeuksiin puuttuminen on välttämätöntä tuontivaltion markkinoille pääsyn kannalta ja jos siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tavaramerkin ydinsisällölle ja jos tavaramerkin haltijan muita laillisia oikeuksia kunnioitetaan. Tavaramerkin haltijan oikeuksiin puuttuminen on välttämätöntä ainoastaan, jos tuontivaltiossa voimassa oleva lainsäädäntö tai vaikutuksiltaan vastaava käytäntö estävät tuojaa saattamasta tuotetta tuontivaltion markkinoille näihin oikeuksiin puuttumatta. Tavaramerkin haltija voi siis laillisesti kieltää sen, että puututaan paikallisten kuluttajien mieltymysten takia tuotteen pakkaukseen, kun kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevat säännöt ja käytännöt sallivat rinnakkaistuojan markkinoivan tuotetta puuttumatta pakkaukseen.

70. Glaxo väittää, että tavaramerkin haltijan tuotteen uudelleen pakkaaminen ja tavaramerkin uudelleen kiinnittäminen ilman sen haltijan lupaa on puuttumista tavaramerkin ydinsisältöön. Jo ydinsisältöön puuttuminen sellaisenaan on riittävä peruste tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevan kanteen nostamiselle edellyttäen ainoastaan, että asiassa Hoffmann-La Roche esitetyt neljä edellytystä täyttyvät. Se väittää erityisesti, ettei näiden edellytysten lisäksi edellytetä näyttöä siitä, että uudelleen pakkaamisesta on ollut haittaa, vahinkoa tai uhkaa tavaramerkin ydinsisällölle.

71. Välttämättömyysedellytyksen osalta Glaxo väittää, että yhteisöjen tuomioistuin on pyrkinyt erottamaan toisistaan sellaiset pakkaukseen tehtävät muutokset, jotka ovat edellytyksenä tuotteen markkinoille saattamiselle, ja muutokset, jotka ovat "tarpeen" kyseisten tuotteiden kaupallisen menekin lisäämiseksi markkinoilla, kuten muutokset, joiden tarkoituksena on auttaa rinnakkaistuojaa nostamaan tuotteidensa hintoja tai muutoin tekemään niistä kuluttajien kannalta houkuttelevampia taikka lisätä niiden myyntiä. Jos ei osoiteta, että uudelleen pakkaaminen oli välttämätöntä tuotteen saattamiseksi markkinoille tuontijäsenvaltiossa, ei tavaramerkin haltija ole syyllistynyt markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Jos tuoja tarvittaessa voi pakata tuotteen uudelleen sen markkinoille saattamista varten, on vapaan liikkuvuuden periaatetta noudatettu.

72. SmithKline Beecham väittää, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee selvästi, että näyttö tavaramerkin maineelle aiheutuneesta haitasta voidaan ottaa huomioon EY 30 artiklan toisen virkkeen yhteydessä, mutta että se ei ole välttämättömyysedellytys kyseisen artiklan ensimmäisen virkkeen soveltamiselle. Haitta ja välttämättömyys ovat kaksi eri asiaa. Jos kaupan peitellyn rajoittamisen välttämiseksi on välttämätöntä sallia uudelleen pakkaaminen missä tahansa muodossa, on se, että uudelleen pakkaamisesta aiheutuu haittaa tavaramerkin haltijalle, huomioon otettava seikka. Se, että uudelleen pakkaamisesta ei aiheudu mitään haittaa, ei sellaisenaan tee uudelleen pakkaamisesta välttämätöntä. "Välttämätön" tarkoittaa sitä, mikä on olennaista tuotteen markkinoille saattamiseksi siten, että ilman uudelleen pakkaamista tuotetta ei voitaisi saattaa markkinoille. Kuluttajien tarroin varustettuihin tuotteisiin kohdistamien epäluulojen voittaminen ei ole pätevä peruste uudelleen pakkaamiselle.

73. Paranova väittää, että vaatimus kiinnittää tarroja PROSCAR-lääkkeiden uudelleen pakkaamisen sijaan rajoittaa sen harjoittamaa myyntiä ja johtaa markkinoiden epätoivottuun jakamiseen. Toisista jäsenvaltioista peräisin olevien lääkkeiden uudelleen pakkaaminen on Paranovan mukaan periaatteessa sallittua, kunhan tuoja täyttää yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä asetetut vaatimukset. Yhteisöjen tuomioistuin korosti yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa, että lääkeala on erityisen arkaluonteinen ala, jolla tuotteen ulkoasu saattaa herättää (tai pilata) kansalaisten luottamuksen. On otettava huomioon näiden tuotteiden erityinen markkinatilanne ilman, että painotetaan ulkoasun eri näkökohtien kaupallista tai ei-

kaupallista luonnetta. Markkinoilla, joilla kansalliset viranomaiset suosivat pikemminkin uudelleen pakattuja kuin tarroin varustettuja lääkkeitä, on tarrojen kiinnittämisen vaatiminen merkittävämpi kaupan este kuin erilaiset pakkauskoot, joista oli kyse yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym.

74. Välttämättömyysedellytyksen Paranova väittää olevan epäselvä ja joka tapauksessa sellainen, ettei se ole ratkaiseva. Sen mukaan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa *Upjohn* antamassa tuomiossa esittämä tulkinta on ristiriidassa aikaisemman oikeuskäytännön kanssa. Asioiden yhteen sovittamiseksi "välttämättömyysedellytystä" olisi tarkasteltava vain silloin, kun tavaramerkin ydinsisältöä olisi vahingoitettu. Jos edellytys kuitenkin katsotaan tässä sovellettavaksi, on sitä tulkittava laajasti siten, että mahdollistetaan tosiasiallinen pääsy markkinoille, ja näin ollen sen soveltamisen ulkopuolelle jäisivät ainoastaan olosuhteet, joihin rinnakkaistuoja voisi itse vaikuttaa.

75. Swingward väittää, että yhteisöjen tuomioistuimen aikaisemman oikeuskäytännön mukaan on selvää, että tavaramerkkiin voidaan vedota ainoastaan, kun sen ydinsisältöön kohdistuu erityistä ja aineellista haittaa. Ainoa tilanne, jossa puuttuminen tavaramerkkiin ei ole välttämätöntä, on tilanne, jossa sitä voidaan perustella ainoastaan rinnakkaistuojan pyrkimyksillä varmistaa kaupallinen hyöty. Asiassa Upjohn annetussa tuomiossa kuvatun kaltainen kaupallinen hyöty on kohtuuton ja perustuu merkin väärinkäyttöön.

76. Saksan hallitus väittää asiassa Boehringer Ingelheim, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan on selvää, että tavaramerkillä varustettujen tuotteiden uudelleen pakkaamisella tai tavaramerkin uudelleen kiinnittämisellä niihin voi olla vaikutusta tavaramerkin haltijan oikeuksiin, mukaan luettuina ne oikeudet, jotka muodostavat tavaramerkkioikeuden ydinsisällön, ja ettei vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ole syytä poiketa. Yhteisöjen tuomioistuin on myös antanut selkeät ohjeet siitä, missä olosuhteissa tavaramerkillä varustettujen lääkkeiden uudelleen pakkaaminen ja tavaramerkin uudelleen kiinnittäminen niihin ovat sallittuja, ja viitannut välttämättömyyden käsitteeseen. Pelkkä taloudellinen etu, kuten tuotteen myynnin lisääminen, ei ole riittävä syy katsoa uudelleen pakkaaminen tai tavaramerkin uudelleen kiinnittäminen välttämättömäksi. Ei siis ole esimerkiksi objektiivisesti arvioiden välttämätöntä pakata tuotetta uudelleen, kun tarroilla varustettu tai ulkomainen pakkaus otetaan huonommin vastaan markkinoilla. Toisaalta, jos maahantuodun tuotteen myyminen potentiaalisilla markkinoilla on huomattavasti vaikeampaa, jos tuotetta ei ole muutettu, on uudelleen pakkaaminen katsottava välttämättömäksi.

77. Norjan hallitus väittää asiassa Boehringer Ingelheim, että EY 30 artiklan sanamuodon mukaan kaupan rajoittaminen on perusteltua ainoastaan silloin, kun teollinen tai kaupallinen omaisuus muutoin vaarantuisi, ja sen mukaan välttämättömyysedellytys olisi jopa EY 30 artiklan vastainen, koska se olisi tuonnin liiallista rajoittamista. Ne kohdat yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joiden perusteella tuetaan päinvastaisia väitteitä, eivät tue päätelmää, jonka mukaan tavaramerkin haltija voisi kieltää sellaisten

uudelleen pakattujen tuotteiden tuonnin, jossa tuotteita ei huononneta siitä millaisia ne ovat alun perin olleet tai josta ei aiheudu haittaa tavaramerkin tai sen haltijan maineelle. Jos asiassa Hoffmann-La Roche esitetyt neljä edellytystä täyttyvät, ei tavaramerkin haltijalla ole perusteltua syytä kieltää uudelleen pakattujen tuotteiden tuontia. Norjan hallituksen mukaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei siis voida johtaa välttämättömyysedellytystä. Jos tällaisen edellytyksen kuitenkin katsotaan olevan olemassa, on sen katsottava täyttyneen, jos rinnakkaistuoja katsoo tuotteen uudelleen pakkaamisen välttämättömäksi tuotteen saattamiseksi markkinoille.

78. Norjan hallitus lisää asiassa Merck, Sharp & Dohme, että välttämättömyysedellytys täyttyy silloin, kun suuri osa kohderyhmästä ei suostu ostamaan tuotteita, jos niitä ei ole pakattu uudelleen, koska merkittävä osa kuluttajista tai käyttäjistä suhtautuu epäluuloisesti lääkkeisiin, jotka on selvästi valmistettu toisen, vieraskielisen jäsenvaltion markkinoille.

79. Komissio väittää asiassa Merck, Sharp & Dohme, että rinnakkaistuojan uudelleen pakkaamista objektiivisesti perusteleva "välttämättömyys" voi olla lakiin perustuva (kuten asiassa Loendersloot) tai tosiasiallinen (kuten asiassa Bristol-Myers Squibb). Koska objektiivisen välttämättömyyden tunnustaminen merkitsee poikkeusta yhteisön lainsäädännössä esitettyyn tavaramerkin loukkaamattomuuden periaatteeseen, on sitä tulkittava suppeasti. Rinnakkaistuojan on aiheutettava mahdollisimman vähän haittaa tavaramerkin ydinsisällölle. Rinnakkaistuoja ei esimerkiksi voi pakata tuotetta uudelleen, jos tarrojen kiinnittäminen on mahdollista. Nyt esillä olevassa asiassa ei ole viitteitä siitä, että uudelleen pakkaaminen olisi ollut lain perusteella tai tosiasiallisesti välttämätöntä. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan edellä kuvatun kaltainen tilanne ei johda markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen, ellei tuontituotteita kohtaan tunnettu vastahakoisuus ole sellaista, että rinnakkaistuojan tosiasiallinen pääsy tuontijäsenvaltion markkinoille estyy; kuluttajien merkittäväkään vastustus ei siis vaikuta riittävältä. Vaikka kansallinen tuomioistuin toteaisi, että tarroilla varustettujen tuotteiden myynti on huomattavasti vähäisempää tai jopa lähes olematonta, sen olisi tarkasteltava kuluttajien vastustuksen syitä; jos vastustus tosiasiassa perustuu riittämättömiin tietoihin, on kansallisen tuomioistuimen ratkaistava, olisiko tuojan pikemminkin pyrittävä tiedottamaan asiasta kuluttajille ja farmaseuteille.

80. Komissio väittää asiassa Boehringer Ingelheim, että olennainen kysymys on se, onko välttämättömyysedellytystä sovellettava yhdessä tavaramerkin ydinsisällön suojelemista koskevien edellytysten kanssa. Vaikka asiassa Bristol-Myers Squibb ym. annettu tuomio ei olekaan aivan yksiselitteinen tämän osalta, on niin, että jos yhteisöjen tuomioistuin olisi halunnut muuttaa asiassa Hoffmann-La Roche esitettyjen edellytysten luetteloa muuttamalla jotkin siinä esitetyistä edellytyksistä vaihtoehtoisiksi, se olisi hyvin voinut tehdä niin kyseisessä asiassa antamassaan tuomiossa. Komissio katsoo tämän vuoksi, että "välttämättömyysedellytys" on tavaramerkin ydinsisällön suojelemista koskevista vaatimuksista erillinen vaatimus. On helpom-

paa perustella tarrojen liimaamista välttämättömyydellä kuin tavaramerkillä varustettujen tuotteiden uudelleen pakkaamista, mutta tarrojen liimaaminen edellyttää silti perusteluja. Koska sellaisen uudelleen pakkaamisen osalta, jossa tavaramerkkiä ei kiinnitetä, tavaramerkillä ei ole muuta käyttöä kuin se, mikä on tuotteiden jälleenmyynnin kannalta ehdottoman välttämätöntä, "välttämättömyysedellytys" on turha. Tällaisessa tapauksessa on sovellettava ainoastaan neljää viimeistä asiassa Bristol-Myers Squibb ym. annetussa tuomiossa vahvistettua ydinsisältöä koskevaa edellytystä. "Välttämättömyyden" osalta komissio väittää, että kuluttajien vastustus ei tee uudelleen pakkaamisesta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan välttämätöntä, paitsi jos se on niin suurta, että sen murtamiseen eivät auta edes halvemmat hinnat ja laajempi tiedottaminen.

81. On huomattava, että komissio väittää asiassa Boehringer Ingelheim esittämissään kirjallisissa huomautuksissa, ettei High Courtin esittämiä ensimmäistä, viidettä, seitsemättä ja kahdeksatta kysymystä voida ottaa käsiteltäviksi, koska ne koskevat tavaramerkin käyttöä mainostamisessa, eikä mikään ennakkoratkaisupyynnössä osoita, että kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa riita-asiassa asianosaisten välillä olisi kyse mainostamisesta. Väitettä ei käsitelty suullisessa käsittelyssä. Ei siis voida välttää päätelmää, jonka mukaan kansallinen tuomioistuin ei tarvitse selvennystä yhteisön lainsäädäntöön näiltä osin voidakseen ratkaista nyt käsiteltävänä olevat riita-asiat. Näitä kysymyksiä ei käsitellä tässä niiltä osin kuin ne koskevat rinnakkaistuojien harjoittamaa mainostamista tai myynnin edistämistä.

Tavaramerkin ydinsisällön ja uudelleen pakkaamisen välttämättömyyden suhde

82. Asiassa Boehringer Ingelheim esitetyissä ensimmäisessä, toisessa, neljännessä ja kahdeksannessa ennakkoratkaisukysymyksessä tiedustellaan pääasiassa sitä, voiko tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuksiaan estääkseen rinnakkaistuojaa toteuttamasta erilaisia uudelleenpakkaamistoimia, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan rikkovat ensin mainitun tavaramerkkioikeutta, jos tavaramerkin ydinsisällölle tai sen keskeiselle tehtävälle ei aiheudu haittaa ja/tai jos rinnakkaistuojan ei ole välttämätöntä pakata tuotteita uudelleen.

83. Kuten edellä on esitetty, ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee selvästi, että kansallisen tuomioistuimen mukaan yhteisöjen tuomioistuin ei ole toiminut johdonmukaisesti asettaessaan erillisiä tavaramerkin ydinsisältöä sekä uudelleen pakkaamisen välttämättömyyttä koskevia edellytyksiä.

84. Mielestäni eri edellytysten välillä ei ole epäjohdonmukaisuutta tai epäyhtenäisyyttä, sillä edellytykset liittyvät eri vaiheisiin tutkittaessa sitä, voiko tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuksiaan estääkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta uudelleen tavaramerkillä varustettuja tuotteita.

85. Oikeuskäytännöstä ilmenee ensinnäkin selvästi, että tavaramerkin haltijalla on EY 30 artiklan ensimmäisen virkkeen tai direktiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaan prima facie oikeus kieltää se, että maahantuoja pakkaa tuotteen uudelleen ja varustaa sen uudelleen tavaramerkillä ilman lupaa. [53]

86. Mielestäni tätä periaatetta on sovellettava kaikkeen uudelleen pakkaamiseen, josta nyt esillä olevissa asioissa on kyse, koska i) kaikki uudelleen pakkaamiseen liittyvät toimet ovat periaatteessa omiaan vaarantamaan tavaramerkkiin liittyvän takuun siitä, että kolmas osapuoli ei ole ilman tavaramerkin haltijan suostumusta muuttanut tavaramerkillä varustettua tuotetta ja ii) tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön kuuluu, että tavaramerkin haltijalla on oikeus estää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää alkuperän takaamista, ja kaikki uudelleen pakkaamiseen liittyvät toimet ovat omiaan tekemään niin. [54]

87. Jos tämän kielto-oikeuden käyttö kuitenkin johtaa jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen, ei se EY 30 artiklan toisen virkkeen mukaan ole oikeutettua.

88. Yhteisöjen tuomioistuin on edellä lyhyesti kuvatussa oikeuskäytännössään antanut ohjeita sen arvioimiseksi, onko se, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuksiaan EY 30 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua kaupan peiteltyä rajoittamista.

89. Tästä oikeuskäytännöstä ilmenee selvästi, että se, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuksiaan, on kaupan peiteltyä rajoittamista, jos se myötävaikuttaa markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. [55]

90. Jos tavaramerkin haltija käyttää eri jäsenvaltioissa erilaista pakkausta ja uudelleen pakkaaminen on tosiasiallisen tuontijäsenvaltion markkinoille pääsyn kannalta välttämätöntä, se, että tavaramerkin haltija käyttää oikeuksiaan estääkseen uudelleen pakkaamisen, myötävaikuttaa markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. [56]

91. Kysymys uudelleen pakkaamisen välttämättömyydestä voi siis nousta esille arvioitaessa sitä, onko se, että tavaramerkin haltija käyttää oikeuksiaan, mihin haltijalla 30 artiklan ensimmäisen virkkeen nojalla on prima facie oikeus, kuitenkin artiklan toisen virkkeen nojalla kiellettyä.

53 — Edellä alaviitteessä 10 mainittu asia Hoffmann-La Roche, tuomion 8 kohta, yhteenveto edellä 19 kohdassa; alaviitteessä 5 mainitut yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., 50 kohta, lainaus edellä 32 kohdassa.

54 — Asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta, yhteenveto edellä 18 kohdassa.

55 — Asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion 10 kohta, esitetty lyhyesti edellä 20 kohdassa.

56 — Yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb annetun tuomion 52 kohta, esitetty edellä 34 kohdassa.

92. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin ja vastaajat asiassa Boehringer Ingelheim ovat kuitenkin sitä mieltä, että jos edellä esitetty on oikea tulkinta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, olisi oikeuskäytäntöä tarkistettava.

93. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin huomauttaa, että yhteisöjen tuomioistuin on todennut yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb seuraavaa:

"Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 36 artiklassa sallitaan poikkeaminen tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta yhteismarkkinoilla ainoastaan silloin, jos poikkeaminen on perusteltua sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka koskevat kyseisiä teollisia tai kaupallisia oikeuksia." [57]

94. Koska kansallinen tuomioistuin on sitä mieltä, että nyt esillä olevassa asiassa uudelleen pakkaamiseen liittyvät toimet eivät aiheuta haittaa tai edes uhkaa kantajien tavaramerkkien ydinsisällölle, se katsoo, ettei poikkeaminen tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta ole perusteltua. Edellä esitetyn perustavaa laatua olevan periaatteen kannalta välttämättömyyden käsite on epäolennainen.

95. Mielestäni edellä esitetty yhteisöjen tuomioistuimen toteamus sekä toisaalta se, että kantajat voisivat periaatteessa vedota tavaramerkkioikeuksiinsa myös tosiasiallisen haitan tai sen uhan puuttuessa (jolloin sovelletaan EY 30 artiklan toista virkettä), eivät kuitenkaan ole ristiriidassa keskenään. Yhteisöjen tuomioistuimen toteamus esitettiin tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan tulkintaa koskevissa perusteluissa. Tuomion seuraavista kohdista ilmenee, että yhteisöjen tuomioistuin kannatti edelleen asiassa Hoffmann-La Roche esittämäänsä kantaa, jonka mukaan silloin, kun uudelleen pakkaaminen on omiaan vääristämään alkuperän takaamista, tavaramerkin haltija voi periaatteessa vedota oikeuksiinsa estääkseen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen. [58]

96. Tällaisesta tulkinnasta seuraa luonnollisesti, että tietyissä tapauksissa tavaramerkin haltija voi näin vedota oikeuksiinsa vaikka vaikuttaisikin siltä, että tavaramerkin ydinsisällölle tai sen keskeiselle tehtävälle ei tietyssä yksittäistapauksessa aiheudu tosiasiallista haittaa. En kuitenkaan ole samaa mieltä kansallisen tuomioistuimen kanssa, joka näyttää pitävän tätä välttämättömänä epäsuotuisana tai epäloogisena seurauksena.

97. Perustamissopimuksen asiaa koskevien määräysten sanamuodoista, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on niitä tulkinnut,

57 — Tuomion 42 kohta.

58 — Ks. erityisesti yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetun tuomion 47—49 kohta.

ilmenee selvästi, että rinnakkaistuojan kaltaisen kolmannen osapuolen puuttuminen teollisiin oikeuksiin, kuten tavaramerkin haltijan oikeuksiin, voi olla yhteisön oikeuden mukaan perusteltua ainoastaan, jos näiden oikeuksien rajoittamattomalla käytöllä olisi kielteinen vaikutus tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen. Ottamalla käyttöön välttämättömyysedellytyksen ja oikeuttaen näin sellaisen puuttumisen oikeuksiin, joka on välttämätöntä, jotta tuontijäsenvaltion markkinoille tosiasiallisesti päästään, yhteisöjen tuomioistuin on laatinut mallin, joka heijastaa tarkkaan tätä tasapainoa.

98. On muistettava, että tavaramerkillä varustettujen tuotteiden uudelleen pakkaaminen, kiinnitettiinpä tavaramerkki uudelleen uuteen ulkoiseen pakkaukseen tai se ainoastaan poistetaan eikä korvata, on erityisen merkittävä tavaramerkkioikeuden loukkaus.

99. Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että suurin osa edellä kuvatusta "uudelleen pakkaamisesta" koskee lääkkeitä ja että lääkemarkkinoilla on jäljempänä esitetyistä syistä [59] tiettyjä piirteitä, joita ei esiinny monien muiden tuotteiden markkinoilla.

100. Kansallinen tuomioistuin ja vastaajat asiassa Boehringer Ingelheim ovat ilmaisseet huolensa siitä, minkä he katsovat olevan välttämätöntä seurausta välttämättömyysedellytyksen hyväksymisestä yhdistettynä välttämättömyyden käsitteen tiukkaan tulkintaan: nimittäin siitä, että tavaramerkin haltijat voivat vedota tavaramerkkeihinsä, vaikka yritysten liikestrategiana on markkinoiden jakaminen. Tällaista seurausta tavaramerkkeihin vetoamisella ei kuitenkaan ole. On muistettava, että yhteisöjen tuomioistuin on ottanut käyttöön välttämättömyysedellytyksen ainoastaan sellaista toimintaa koskevan esimerkin yhteydessä, joka myötävaikuttaisi markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen, mikä olisi näin EY 30 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista. Mielestäni tämä ei ole ainoa esimerkki. Kuten asiassa Upjohn antamassani ratkaisuehdotuksessa esitin, jos voidaan osoittaa, että tavaramerkin haltija pyrkii jakamaan markkinoita käyttämällä eri tavaramerkkejä eri jäsenvaltioissa, tämä on sellaisenaan riittävä peruste estämään tavaramerkin haltijaa vetoamasta tavaramerkkioikeuksiinsa kieltääkseen tuojaa kiinnittämästä tuotteeseen toista merkkiä. [60] Tätä periaatetta sovelletaan myös, kun on kyse tavaramerkin uudelleen kiinnittämisestä uudelleen pakkaamisen jälkeen pikemminkin kuin uuden merkin kiinnittämisestä. [61]

101. Vastaajat asiassa Boehringer Ingelheim vetoavat myös yhteisöjen tuomioistuimen asiassa SABEL antamaan tuomioon [62] tukeakseen kantaansa, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei voi vedota

59 — Jäljempänä 112 ja 113 kohta.

60 — Ratkaisuehdotuksen 42 kohta.

61 — Ks. edellä 51 kohta.

62 — Asia C-251/95, Sabel, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191, 22—26 kohta).

oikeuksiinsa, jos ei ole asianmukaisen yksityiskohtaista näyttöä tavaramerkin ydinsisältöön kohdistuneesta haitasta. Asiassa *SABEL* oli kuitenkin kyse direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, jonka mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, "jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara — — ". Tämä säännös edellyttää siis selvästi, että on olemassa sekaannusvaara. Asiassa Boehringer Ingelheim kyseessä olevissa pääasioissa ei kuitenkaan ole kyse samankaltaisista tavaramerkeistä tai samankaltaisista tuotteista: kyseessä on (ainakin osittain) saman merkin käyttäminen samassa tuotteessa. Rikkominen kohdistuu näin direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, jossa ei edellytetä näyttöä sekaannusvaarasta (tai muusta haitasta).

102. Asiassa Boehringer Ingelheim esittämässään ennakkoratkaisupyynnössä kansallinen tuomioistuin toteaa, että se on katsonut kantajien nostaneen perustellusti kanteen kansallisen lainsäädännön vastaisesta tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta. Tämän osalta haluan sivumennen huomauttaa, että kuten edellisessä kohdassa on esitetty, loukkaamisen käsite on nyt yhdenmukaistettu tavaramerkkidirektiivissä [63] eikä kansallisessa lainsäädännössä enää voida vapaasti päättää, minkälainen toiminta katsotaan loukkaamiseksi.

63 — Mainittu edellä alaviitteessä 4.

103. Edellä esitetyn perusteella totean, että tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkioikeuksiinsa estääkseen lääkkeen rinnakkaistuojaa pakkaamasta tuotetta uudelleen, kun tällainen oikeuden käyttö ei myötävaikuta jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen tai muutoin ole jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista. Tavaramerkin haltija, joka käyttää tavaramerkkioikeuksiaan estääkseen rinnakkaistuojaa suorittamasta välttämätöntä uudelleen pakkaamista, myötävaikuttaa markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Tämä on edellä esitetyn oikeuskäytännön nojalla väistämätön päätelmä, enkä näe syytä poiketa oikeuskäytännöstä. Päätelmä edellyttää kuitenkin "välttämättömyyden" käsitteen tulkintaa koskevaa pohdintaa, joka esitetään seuraavaksi.

"Välttämättömyyden" käsite

104. Kolmas ennakkoratkaisukysymys asiassa Boehringer Ingelheim ja ennakkoratkaisukysymys asiassa Merck, Sharp ja Dohme koskevat "välttämättömyyden" käsitteen ulottuvuutta sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sen kehittänyt määrittäessään, myötävaikuttaako se, että tavaramerkkioikeuden haltija vetoaa tavaramerkkioikeuksiinsa, markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen ja onko se näin ollen EY 30 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua kaupan peiteltyä rajoittamista.

105. Käsitteelle on esitetty erilaisia tulkintoja. Kansallinen tuomioistuin on asiassa Boehringer Ingelheim esittämässään ennakkoratkaisukysymyksessä ehdottanut, että se voi tarkoittaa joko sitä, mikä "on järkevästi ajatellen tarpeen, jotta [maahantuoja] voi päästä" markkinoille (jäljempänä käsitellään sitä, mitkä markkinat ovat relevantit, mitä käsitellään myös kolmannessa kysymyksessä), tai sitä, mikä on tämän kannalta "välttämätöntä". Kantajat väittävät luonnollisesti, että "välttämätön" tarkoittaa vähintäänkin "olennaista", kun taas vastaajat yhtä luonnollisesti väittävät, että (jos vaatimus on ollenkaan merkityksellinen) se on määritettävä tosiasiallisen markkinoille pääsyn kannalta kyseisen käsitteen laajimmassa merkityksessä.

106. Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyistä huomautuksista käy selvästi ilmi, että asianosaisten erilaiset käsitykset välttämättömyyden käsitteen asianmukaisesta tulkinnasta perustuvat suurelta osin yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Upjohn [64] antamassa tuomiossa esittämiin toteamuksiin ja erityisesti seuraaviin kohtiin:

"Katsottaessa, että edellä mainitussa asiassa Bristol-Myers Squibb ym. annetussa tuomiossa määriteltyä markkinoiden eristämistä koskevaa edellytystä on sovellettava myös tapauksiin, joissa tavaramerkki on korvattu toisella tavaramerkillä, merkitsee se myös, toisin kuin Paranova väittää, että tavaramerkin korvaamisen on oltava objektiivisesti välttämätöntä tuossa tuomiossa tarkoitetulla tavalla, jotta tavaramerkin haltija voisi kieltää sen.

Edellä esitetystä seuraa, että kansallisten tuomioistuinten on tutkittava, oliko markkinointihetkellä vallitsevien olosuhteiden perusteella objektiivisesti välttämätöntä korvata alkuperäinen tavaramerkki tuontijäsenvaltiossa käytetyllä tavaramerkillä, jotta rinnakkaistuoja saattoi saattaa kyseisen tuotteen markkinoille tässä jäsenvaltiossa. Tämä välttämättömyysedellytys täyttyy, jos tietyssä tapauksessa maahantuojalle asetettu kielto korvata tavaramerkki toisella tavaramerkillä rajoittaa tämän tosiasiallista pääsyä tuontijäsenvaltion markkinoille. Näin on silloin, jos tuontijäsenvaltion lainsäädäntö tai siellä vallitseva käytäntö estävät kyseisen tuotteen markkinoinnin tämän jäsenvaltion markkinoilla vientijäsenvaltiossa käytettyä tavaramerkkiä käyttäen. Asianlaita on näin sellaisen kuluttajansuojasäännön osalta, jossa kielletään vientijäsenvaltiossa käytetyn tavaramerkin käyttö tuontijäsenvaltiossa, koska se saattaa johtaa kuluttajia harhaan.

Välttämättömyysedellytys ei sitä vastoin täyty, jos tavaramerkin korvaaminen toisella tavaramerkillä selittyy yksinomaan sillä, että rinnakkaistuoja pyrkii tavoittelemaan kaupallista etua.

Kansallisten tuomioistuinten asiana on arvioida kussakin yksittäistapauksessa, onko rinnakkaistuojan ollut objektiivisesti

64 — Mainittu edellä alaviitteessä 20.

välttämätöntä käyttää tuontijäsenvaltiossa käytettyä tavaramerkkiä voidakseen markkinoida maahantuotuja tuotteita." [65]

107. Merck esittää edellä esitetyn ja erityisesti sen toisen kappaleen perusteella [66], että yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että "rajoittaa" tarkoittaa "estää", joka puolestaan tarkoittaa mahdottomaksi tekemistä; näin ollen uudelleen pakkaaminen on sallittua ainoastaan silloin, kun markkinointi muutoin olisi mahdotonta. Mielestäni näkemys on liian kapea-alainen. On tietenkin totta, että säännön tai käytännön, joka estää markkinoille pääsyn tai tekee pääsyn mahdottomaksi, on katsottava "rajoittavan" markkinoille pääsyä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vain tällaiset säännöt tai käytännöt voitaisiin katsoa markkinoille pääsyä "rajoittaviksi". Yhteisöjen tuomioistuin on asiassa Upjohn antamansa tuomion tässä kohdassa antanut ainoastaan esimerkin olosuhteista, joissa uudelleen pakkaaminen voidaan katsoa välttämättömäksi. Yhteisöjen tuomioistuin ei pyrkinyt esittämään asiaa tyhjentävästi.

108. Yhteisöjen tuomioistuimen esittämästä ilmenee selvästi, että uudelleen pakkaamisen on oltava "objektiivisesti" välttämätöntä. Näin ollen rinnakkaistuoja ei voi ratkaista, mikä on välttämätöntä, kuten Norjan hallitus väittää. Kansallisen tuomioistuimen asiassa Boehringer Ingelheim esittämä väite, että koska uudelleen pakkaaminen voidaan aina tehdä vaihtoehtoisilla tavoilla, yhtä tapaa ei voida katsoa välttämättömäksi, on mielestäni samasta syystä virheellinen.

109. Paranova on väittänyt, että tietyissä jäsenvaltioissa — se mainitsee Itävallan, Tanskan ja Suomen (sekä Euroopan talousalueelta Norjan) — tarroin varustetuille lääkepakkauksille ei anneta myyntilupaa. Jos tämä on totta, on se selvä esimerkki tilanteesta, jossa uudelleen pakkaaminen on objektiivisesti arvioiden välttämätöntä markkinoille pääsyn kannalta.

110. Mielestäni uudelleen pakkaamista voidaan kuitenkin pitää objektiivisesti arvioiden välttämättömänä myös muissa, vähemmän selvissä tapauksissa. Jos kansallinen tuomioistuin katsoo — kuten teki ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin asiassa Boehringer Ingelheim — että relevantit kuluttajat suhtautuvat tarroin varustettuihin pakkauksiin "laajalti ja merkittävällä tavalla vastahakoisesti" ja jos tällaisesta vastahakoisuudesta seuraa, että rinnakkaistuojalla ei ole tosiasiallista pääsyä markkinoille ilman lupaa pakata tuotteet uudelleen, on uudelleen pakkaaminen mielestäni ehdottomasti katsottava objektiivisesti arvioiden välttämättömäksi tosiasiallisen markkinoille pääsyn kannalta, koska sitä selvästi edellytetään markkinoille pääsyn ehtona. Vaikka onkin selvää, ettei "lainsäädäntö ja käytäntö" [67] voi kattaa pelkkiä kuluttajien mieltymyksiä koskevia malleja, on kuitenkin niin, että jos

65 — Tuomion 42—45 kohta.
66 — Tuomion 43 kohta.
67 — Edellä 106 kohdassa esitetty asia Upjohn, tuomion 43 kohta.

mieltymykset ovat niin voimakkaita, laajalle levinneitä ja laajalti tunnustettuja, että ne esimerkiksi vaikuttavat lääkäreiden lääkemääräyskäytäntöihin tai apteekkien hankintakäytäntöihin ja "tosiasiallinen pääsy" markkinoille estyy, on uudelleen pakkaaminen katsottava objektiivisesti arvioiden välttämättömäksi.

111. Mielestäni yhteisöjen tuomioistuimen edellä esitetyn oikeuskäytännön mukaan on myös selvää, ettei tiettyä uudelleenpakkaamistapaa voida katsoa välttämättömäksi, jos toinen, tavaramerkin haltijan oikeuksiin vähemmän puuttuva tapa riittää antamaan rinnakkaistuojalle tosiasiallisen pääsyn tuontivaltion markkinoille.[68] Jos siis kansallinen tuomioistuin katsoo, että tarroin varustetuilla pakkauksilla on tosiasiallinen pääsy markkinoille, ei rinnakkaistuojan tätä laajempi uudelleen pakkaamisen muoto, kuten uusiin pakkauksiin pakkaaminen, ole välttämätöntä.

112. On myös huomattava, että kaikki asiat, joihin edellä viitataan, lukuun ottamatta asiaa Loendersloot, johon viitataan vain niiltä osin kuin siinä annetussa tuomiossa vahvistetaan aiemmin tehtyjä päätöksiä, koskevat lääkkeitä. Lääkemarkkinoihin liittyy useita sellaisia ominaispiirteitä, jotka erottavat ne merkittäviltä osin monien muiden tuotteiden markkinoista. Tällainen piirre on erityisesti se, että hinnat vahvistetaan yleisesti kansallisen sääntelyn kautta tai niihin vaikutetaan kansallisella sääntelyllä eivätkä ne heijasta tavanomaisia kysynnän ja tarjonnan lakeja: lääkkeiden tukku- ja vähittäismyyjät eivät voi vapaasti muokata hintoja tietyillä kansallisilla markkinoilla myynnin lisäämiseksi. Lisäksi huolimattomalla lääkkeiden pakkaamisella voi olla kansanterveydellisiä vaikutuksia, jotka ylittävät tavaramerkin haltijan oikeuksiin kohdistuneen haitan.

113. Nämä markkinoiden ominaispiirteet ovat kenties syynä yhteisöjen tuomioistuimen ilmeiseen haluttomuuteen rajoittaa liikaa tavaramerkin haltijan oikeutta estää uudelleen pakkaaminen. Esimerkiksi pitkälle säännellyillä markkinoilla tavanomaisten markkinavoimien rajallinen vaikutus tarkoittaa sitä, että eri hinnat eri kansallisilla markkinoilla eivät välttämättä ole seurausta siitä, että tavaramerkin haltija kerää hyödyn jaetuista kansallisista markkinoista; se voi myös tarkoittaa sitä, että rinnakkaistuojat eivät useimpien muiden tuotteiden tuojien tavoin voi soveltaa matalampia hintoja kuluttajien tuontituotteita kohtaan tunteman vastahakoisuuden voittamiseksi. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö ratkaisee mielestäni jälleen ristiriidan: toisaalta esimerkiksi tavaramerkin haltijan oikeuden vedota EY 30 artiklan ensimmäiseen virkkeeseen estääkseen uudelleen pakkaaminen olisi estettävä sellaisten tuontilääkkeiden markkinointi, jotka ovat vahingoittuneet uudelleen pakkaamisessa; toisaalta tuojalla on tavallisesti oikeus pakata tuotteet huolella uudelleen siinä määrin kuin se on tosiasiallisen markkinoille pääsyn kannalta välttämätöntä ja tuoja voi näin ollen käyttää sopivaa pakkausta voittaakseen kuluttajien vastahakoisuuden.

68 — Katso edellä yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetun tuomion 55 kohta, joka esitetään edellä 34 kohdassa, ja edellä mainitun asiassa Loendersloot annetun tuomion 46 kohta, joka esitetään tiivistetysti edellä 53 kohdassa.

114. Swingward väittää, että kun yhteisöjen tuomioistuin asiassa Upjohn antamassaan tuomiossa totesi, että välttämättömyysedellytys ei täyty, jos tavaramerkin korvaaminen toisella tavaramerkillä (tai sen uudelleen kiinnittäminen) selittyy yksinomaan sillä, että rinnakkaistuoja pyrkii tavoittelemaan kaupallista etua, on tämä käsitettävä siten, että sillä tarkoitetaan kohtuutonta tai vilpillistä kaupallista etua ja että ainoastaan näissä olosuhteissa tavaramerkin käyttö pakkauksessa ei ole välttämätöntä.

115. Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Upjohn antamassa tuomiossa esittämän toteamuksen asiayhteydestä ilmenee kuitenkin selvästi, että yhteisöjen tuomioistuin pyrki erottamaan toisistaan tekijät, joihin rinnakkaistuoja ei pysty vaikuttamaan, kuten kansallinen lainsäädäntö ja käytännöt, sekä toisaalta rinnakkaistuojan pyrkimyksen maksimoida myyntiään. Sellainen rinnakkaistuojan suorittama tavaramerkkiin puuttuminen, joka ei ole objektiivisten tekijöiden voittamiseksi välttämätöntä, mutta jonka rinnakkaistuoja katsoo edistävän myyntiä, ei ole "välttämätöntä" asiassa Upjohn annetussa tuomiossa tarkoitetulla tavalla. Mikään tuomiossa ei viittaa siihen, että yhteisöjen tuomioistuin olisi tarkoittanut, että sellaista tavaramerkkiin puuttumista, jolla saadaan "vilpitön" ("vilpillisen" tai "kohtuuttoman" vastakohtana) kaupallinen etu, olisi pidettävä välttämättömänä. [69]

116. Vastaus asiassa Boehringer Ingelheim esitettyyn kolmannen ennakkoratkaisukysymyksen toiseen kohtaan eli siihen, onko rinnakkaistuojan tavaramerkin käytön oltava välttämätöntä, jotta tuoja pääsee a) tiettyyn osaan tuotteiden markkinoita vai b) tuotteiden markkinoille kokonaisuudessaan, on mielestäni yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön nojalla selvää, että tuotteen markkinoiden tietylle osalle pääsyn kieltäminen ei ole sallittua. Tämä ilmenee yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. [70] annetusta tuomiosta, jossa yhteisöjen tuomioistuin totesi:

"Silloin kun tavaramerkin haltija käyttää useita erilaisia tuontijäsenvaltion voimassa olevien säännösten ja käytäntöjen mukaisia pakkauskokoja, uudelleen pakkaamisen tarvetta ei voida kiistää ainoastaan sillä perusteella, että todetaan, että jotakin näistä pakkauskoista markkinoidaan myös vientijäsenvaltiossa. Markkinoiden jakamisesta olisi kyse, jos maahantuoja voisi markkinoida tuotetta ainoastaan tietyllä [kyseisen tuotteen markkinoiden] rajoitetulla alueella." [71]

117. Ennakkoratkaisukysymyksen esittänyt tuomioistuin toteaa sille esitettyjen tosiseikkojen perusteella, ettei ole epäilystä siitä, että tietyt apteekit eivät hanki tarroin varustettuja pakkauksia, koska niiden usein kokemukseen perustuvan käsityksen perusteella tietyt asiakkaat eivät hyväksy tällaisia pakkauksia, mikä tarkoittaa sitä, ettei tuote, johon on kiinnitetty tarroja, pääse ollenkaan tietylle osalle markkinoita. Jos tuotteelta näin estetään pääsy markkinoille, on uudelleen pakkaaminen mielestäni välttämätöntä, jotta vastaajilla olisi tosiasiallinen pääsy relevanteille markkinoille.

69 — Katso myös asiassa Upjohn antamani ratkaisuehdotuksen 54 kohta.

70 — Mainittu edellä alaviitteessä 5, tuomion 54 kohta.

71 — Yhteisöjen tuomioistuimen oikeustapauskokoelmassa julkaistua käännöstä on oikaistu.

118. Tämän vuoksi katson, että rinnakkaistuojalla on yhteisön oikeuden mukaan oikeus lääkkeiden uudelleen pakkaamiseen silloin, kun sitä kohtuullisesti katsoen edellytetään, jotta tuojalla olisi tosiasiallinen pääsy tuontijäsenvaltion markkinoille (tai merkittävälle osalle markkinoita) ja kun muut, tavaramerkkioikeuksiin vähemmän puuttuvat uudelleenpakkaamistavat eivät mahdollista tuojalle tosiasiallista pääsyä markkinoille (tai merkittävälle osalle markkinoita); tätä varten on otettava huomioon sekä oikeudelliset esteet — kuten tuontijäsenvaltion lainsäädännössä asetetut vaatimukset — että tosiasialliset esteet, kuten esimerkiksi kuluttajien tuntema vastahakoisuus esimerkiksi tarroin varustettuja pakkauksia kohtaan, kun tämä on omiaan vaikuttamaan lääkemääräys- ja myyntikäytäntöihin.

119. Mielestäni tämä päätelmä, kuten ensimmäisen asian osalta esittämäni päätelmä [72], on asianmukainen tulkinta oikeuskäytännöstä, jolla pyritään oikeudenmukaiseen tasapainoon toisaalta tavaroiden vapaata liikkuvuutta hyödyntävän rinnakkaistuojan ja toisaalta teollisia oikeuksia suojelevan tavaramerkin haltijan keskenään ristiriitaisten etujen välillä. Huomautettakoon kuitenkin, että tämä tasapaino järkkyy tavaroiden vapaan liikkuvuuden perustavaa laatua olevan periaatteen kustannuksella, jos todistustaakkaan liittyvät kansalliset menettelysäännöt tai käytännöt tosiasiassa estävät rinnakkaistuojaa osoittamasta, että uudelleen pakkaaminen on tietyissä olosuhteissa välttämätöntä.

72 — Katso edellä 103 kohta.

Ilmoitusvaatimus

120. Asiassa Boehringer Ingelheim esitetyissä viidennessä, kuudennessa ja seitsemännessä ennakkoratkaisukysymyksessä yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään tarkastelemaan uudelleen sen aikaisemmassa oikeuskäytännössä esittämää, etukäteen tehtävää ilmoitusta koskevaa vaatimusta. Kansallinen tuomioistuin haluaa erityisesti tietää, vaaditaanko etukäteen tehtävä ilmoitus kuitenkin myös tapauksessa, jossa uudelleen pakkaaminen ei vahingoita tavaramerkin ydinsisältöä, ja jos se vaaditaan, kuinka paljon aikaisemmin se on tehtävä, onko tuojan itse esitettävä ilmoitus vai riittääkö, että tavaramerkin haltija saa sen muusta lähteestä, ja mitkä ovat seuraukset ilmoittamatta jättämisestä.

121. Boehringer Ingelheim väittää, ettei yhteisöjen tuomioistuimen esittämää etukäteen tehtävää ilmoitusta koskevaa vaatimusta ole perusteltua syytä tarkastella uudelleen. Vaatimuksesta ei aiheudu kohtuutonta taakkaa rinnakkaistuojalle, se ei haittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta, siitä ei aiheudu viivästystä tuontituotteiden markkinoinnille eikä se tee kyseisten tuotteiden myymisestä huomattavasti vaikeampaa. Koska vaatimus ei riipu siitä aiheuttaako tavaramerkin käyttö haittaa tavaramerkin ydinsisällölle, tavaramerkin haltija voi kieltää rinnakkaistuojaa käyttämästä lainkaan tavaramerkkiään, jos tämä ei ole ilmoittanut toiminnastaan etukäteen.

122. Glaxo väittää, ettei etukäteen annettavaa ilmoitusta koskeva vaatimus ole raskas noudatettavaksi ja että se on perusteltu. Glaxon mukaan vaatimusta on tuettava, kuten yhteisöjen tuomioistuin on johdonmukaisesti tehnyt asiasta Hoffmann-La Roche alkaen. Rinnakkaistuojan on ilmoitettava toiminnastaan etukäteen. Ilmoitus on esitettävä riittävän ajoissa ennen markkinoille saattamista, jotta mahdollisia vastaväitteitä voidaan tarkastella, ja ilmoittamatta jättämisellä on oltava rinnakkaistuojalle seuraamuksia, koska muutoin ei ole kannusteita sen tekemiseen eikä ilmoituksia käytännössä koskaan esitettäisi. Glaxon mukaan 28 päivää etukäteen tehty ilmoitus olisi kohtuullinen.

123. Swingward väittää, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että rinnakkaistuojalle osoitettu vaatimus ilmoittaa toimistaan tavaramerkin haltijalle on menettelytapavaatimus, jonka tarkoituksena on saattaa tavaramerkin haltija asemaan, jossa sen laillisia oikeuksia voidaan valvoa; kyseessä on keino päämäärään pääsemiseksi, ei varsinainen päämäärä. Yhteisön kielellä esitettynä kyseessä on toissijainen, menettelytapaa koskeva oikeus. Tällaiseen oikeuteen sovelletaan suhteellisuusperiaatetta. Jos tavaramerkin ydinsisältöön ei kohdistu mitään haittaa, ei ilmoittamatta jättämisestä ole aiheutunut tavaramerkin haltijalle minkäänlaista vahinkoa. Vastaavasti olisi vaatimuksen tavoitteen osalta suhteetonta, että ilmoittamatta jättäminen tekisi tavaramerkin harmittomasta käytöstä tavaramerkkioikeuden loukkauksen. Swingward pitää kansallisen tuomioistuimen ehdottamaa kahden päivän määräaikaa kohtuullisena. Lopuksi Swingward väittää, että ilmoitusvaatimus täyttyy, kun tavaramerkin haltija saa tiedon, tulipa ilmoitus tuojalta tai ei.

124. Saksan hallitus väittää, että jos tavaramerkin haltijalle ei ole toimitettu uudelleen pakkaamista koskevaa asianmukaista tietoa riittävän ajoissa ennen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamista, jotta haltija voi tutkia täyttyvätkö yhteisöjen tuomioistuimen uudelleen pakkaamista koskevat vaatimukset, on perusteltua estää uudelleen pakkaamista käyttävää rinnakkaistuojaa turvautumasta tavaramerkkioikeuksien sammumiseen. Ilmoitus on esitettävä riittävän ajoissa, jotta tavaramerkin haltija voi arvioida käytettyä menettelyä. Rinnakkaistuojan on itse esitettävä ilmoitus.

125. Komissio väittää, että ilmoitusvaatimus sekä se, että tavaramerkin haltijalla on mahdollisuus vaatia rinnakkaistuojaa toimittamaan näyte uudelleen pakatusta tuotteesta tai tuotteesta, johon tavaramerkki on kiinnitetty uudelleen, ennen sen markkinoille saattamista takaa sen, että tavaramerkin haltija voi varmistua siitä, että sen tavaramerkkioikeuden ydinsisältö on suojattu. Vaatimus on siis tavaramerkkioikeuksien ydinsisällön suojelemiseen tarkoitettu väline. Oikeuskäytännöstä ilmenee, että yhteisöjen tuomioistuin on tarkoittanut kaikki vaatimukset täytettäviksi, ennen kuin tavaramerkin haltijalta voidaan evätä oikeus estää uudelleen pakatun lääkkeen markkinoille saattamisen jatkaminen. Oikeuskäytännöstä seuraa, että tavaramerkin haltija voi kieltää markkinoille saattamisen jatkamisen, jos hänelle ei ole ilmoitettu tuojan aikeesta käyttää tavaramerkkiä. Se, kuinka paljon aikaisemmin ilmoitus on tehtävä, on määritettävä ainoastaan tavaramerkin haltijan oikeuksien perusteella, ja se on tästä syystä tavallisesti suhteellisen lyhyt. Määräaika on pidempi, jos rinnakkaistuoja päättää esittää ilmoituksen toimittamatta samalla näytettä. Tällaisessa tapauksessa tarvitaan lisää aikaa siihen, että tavaramerkin haltija päättää pyytää näytettä ja että hän saa sen.

126. Korostan, että ilmoitusvaatimus on esitetty jo asiassa Hoffmann-La Roche [73] annetussa tuomiossa, jossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että koska oikeuden haltijan etu vaatii, ettei kuluttajaa johdeta harhaan tuotteen alkuperän suhteen, myyjälle voidaan antaa oikeus myydä uudelleen pakattuja tuotteita vain siinä tapauksessa, että myyjä ilmoittaa etukäteen tavaramerkin haltijalle toiminnastaan ja ilmoittaa uudessa pakkauksessa pakanneensa tuotteen uudelleen itse.

127. Yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. [74] antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että "tavaramerkin haltijalle on ilmoitettava etukäteen uudelleen pakatun tuotteen saattamisesta markkinoille", ja tarkensi, että ilmoitus on oltava rinnakkaistuojan tekemä. Asiassa Loendersloot [75] antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin esitti tämän vaatimuksen uudelleen erityisesti lääkkeiden osalta ja lisäsi, että pääasian kaltaisessa laajemmassakin yhteydessä (tavaramerkin uudelleen kiinnittäminen viskiin) "tavaramerkin haltijan intressit ja etenkin sen intressi estää jäljitelmien kauppa, otetaan riittävästi huomioon silloin, jos tämä [tuoja] ilmoittaa tavaramerkin haltijalle ennen uudelleen merkittyjen tuotteiden markkinoille saattamista". [76]

128. Vaatimuksella, jonka mukaan rinnakkaistuojan on tehtävä tavaramerkin haltijalle ilmoitus ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista, on siis vankka alkuperä ja se perustuu painaviin syihin.

129. Asiassa Boehringer Ingelheim kansallinen tuomioistuin kuitenkin epäilee, onko tämä asianmukaista silloin, kun tavaramerkin ydinsisältöön ei kohdistu mitään haittaa.

130. Mielestäni ilmoitusvaatimus ei voi riippua siitä, aiheutuuko tavaramerkin ydinsisällölle tosiasiallista haittaa. Kuten edellä on esitetty, yhteisöjen oikeuskäytännöstä ilmenee selvästi, että yhteisöjen tuomioistuimen mukaan jo pelkkä uudelleen pakkaaminen on omiaan aiheuttamaan haittaa tavaramerkin ydinsisällölle. Etukäteen esitettävä ilmoitus antaa tavaramerkin haltijalle mahdollisuuden tarkistaa, aiheutuuko tavaramerkin ydinsisällölle tai keskeiselle tehtävälle tosiaan vahinkoa. Ilmoitusvaatimuksen poistaminen jättäisi rinnakkaistuojalle oikeuden päättää alusta alkaen, aiheutuuko käytetystä uudelleenpakkaamistavasta tosiasiassa vahinkoa tavaramerkin haltijan laillisille intresseille. Tämä olisi vastoin niitä yhteisöjen tuomioistuimen hyvin selkeitä ohjeita, joita se on antanut sen jälkeen, kun ilmoitusvaatimus otettiin käyttöön asiassa Hoffmann-La Roche vuonna 1978 annetussa tuomiossa, joka oli ensimmäinen uudelleen pakkaamista koskeva tapaus. En näe perusteita muuttaa oikeuskäytäntöä.

131. En näe myöskään syytä poiketa yhteisöjen tuomioistuimen selkeistä ohjeista, joiden mukaan rinnakkaistuojan on tehtävä ilmoitus. Swingward on väittänyt, että koska Yhdistyneiden kuningaskuntien lääkevalvontaviranomainen (Medicines Control Agency, MCA) ilmoittaa tavaramerkin haltijalle antaessaan tuotteelle (rinnakkaistuonnille) markkinoille saattamista koskevan luvan, tavaramerkin haltija saa näin riittävästi tietoa suunnitellusta

73 — Mainittu edellä alaviitteessä 10, tuomion 12 kohta.

74 — Mainittu edellä alaviitteessä 5, tuomion 78 kohta, yhteenveto edellä 42 kohdassa, ja tuomion 79 kohta ja tuomiolauselma, esitetty edellä 43 kohdassa.

75 — Mainittu edellä alaviitteessä 6.

76 — Tuomion 30, 47, 48 ja 49 kohta.

rinnakkaistuonnista. Väitettä ei voida hyväksyä kahdesta syystä.

132. Ensinnäkin Boehringer Ingelheimin huomautusten liitteenä toimitetusta MCA:n ilmoituslomakkeesta ilmenee, ettei se sisällä mitään tietoja siitä, kuinka tuote on pakattu uudelleen. Se ei siis mitenkään voi vastata yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettua ilmoitusta.

133. Toiseksi, rinnakkaistuojien kaikkialla unionissa on oltava tietoisia velvollisuuksistaan ja siitä, kuinka ne täytetään. Yhteisöjen tuomioistuimen asettaman vaatimuksen täyttyminen ei voi olla riippuvainen jäsenvaltion lainsäädännöstä. Vaatimusta, jonka mukaan tuoja ilmoittaa toiminnastaan tavaramerkin haltijalle, on helppo noudattaa ja valvoa, mikä on omiaan edistämään yhteisön oikeuden yhdenmukaista soveltamista.

134. Ilmoittamista koskevan määräajan osalta on selvää, että sen on oltava kohtuullinen. Määräajan on erityisesti oltava riittävä, jotta tavaramerkin haltija — joka lääkkeiden osalta on usein suuri yritys, johon kuuluu useita mahdollisesti useissa maissa toimivia osastoja, joita asia perustellusti koskee — voi arvioida ehdotetun uudelleen pakkaamisen hyväksyttävyyden. Nähdäkseni kolmen tai neljän viikon ajanjakso olisi yleisesti kohtuullinen. Mainittakoon, että Boehringer Ingelheimin mukaan Britannian rinnakkaistuojien yhdistys on ehdottanut kolmen viikon määräaikaa. Tietyissä poikkeustapauksissa lyhyempi tai pidempi määräaika voi olla perusteltu; tämä on kansallisen tuomioistuimen ratkaistava asia.

135. Lopuksi kansallinen tuomioistuin tiedustelee, mitä seuraamuksia ilmoittamatta jättämisestä olisi oltava. Kansallisessa tuomioistuimessa oli esitetty väite, jonka mukaan olisi järjetöntä, että tavaramerkin haltija voisi tällaisissa olosuhteissa estää rinnakkaistuonnin, koska vaikka ilmoitusvaatimus olisikin voimassa, olisi täysin suhteetonta antaa tavaramerkin haltijan estää rinnakkaistuotteiden markkinointi menettelytapaa koskevan vaatimuksen noudattamatta jättämisen perusteella tapauksessa, jossa tavaramerkin ydinsisältöön ei kohdistu mitään haittaa.

136. Ei kuitenkaan voida välttää päätelmää, että jos rinnakkaistuoja ei ilmoita riittävän ajoissa etukäteen uudelleen pakkaamisesta tavaramerkin haltijalle, uudelleen pakkaaminen loukkaa tavaramerkkioikeuksia. Yhteisöjen tuomioistuimen asioissa Hoffmann-La Roche ja Bristol-Myers Squibb ym. antamissa tuomioissa muotoilemasta kannasta ilmenee, että se on tarkoittanut jokaisen näissä asioissa esitetyn edellytyksen täytettäväksi, etukäteen annettava ilmoitus mukaan luettuna, ennen kuin tavaramerkin haltija menettää oikeutensa kieltää uudelleen pakkaaminen. Lisäksi käytännössä ainoa realistinen seuraamus siitä, että rinnakkaistuoja ei esitä ilmoitusta etukäteen, on vastuu tavaramerkkioikeuksien loukkaamisesta, eikä yhteisöjen tuomioistuimen asettamilla vaatimuksilla olisi mitään merkitystä ilman seuraamuksia.

Ratkaisuehdotus

137. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuimelle nyt esillä olevissa tapauksissa esitettyihin ennakkoratkaisukysymyksiin vastataan seuraavasti:

Asia C-443/99 Merck, Sharp & Dohme:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan mukaan tavaramerkin haltija ei voi estää sen tavaramerkkiä käyttäen markkinoille saatetun lääkkeen myymistä silloin, kun maahantuoja on pakannut lääkkeen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin ja täyttänyt Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym. annetussa tuomiossa luetellut vaatimukset (pakkauksessa olevaa tuotetta ei muuteta, valmistajasta ja alkuperästä on selvät merkinnät, tavaramerkin tai sen haltijan mainetta ei vahingoiteta huonolla pakkauksella ja tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu uudelleen pakatun lääkkeen markkinoille saattamisesta), kun uudelleen pakkaamista ja tavaramerkin kiinnittämistä uudelleen kohtuullisesti katsoen edellytetään, jotta maahantuojalla olisi tosiasiallinen pääsy tuontijäsenvaltion markkinoille (tai merkittävälle osalle markkinoita) ja kun muut tavaramerkkioikeuksiin vähemmän puuttuvat uudelleenpakkaamistavat eivät takaa tuojalle tosiasiallista pääsyä markkinoille (tai merkittävälle osalle markkinoita); tätä varten on otettava huomioon sekä oikeudelliset esteet — kuten tuontijäsenvaltion lainsäädännössä asetetut vaatimukset — että tosiasialliset esteet, kuten esimerkiksi kuluttajien vastahakoisuus tarroin varustettuja pakkauksia kohtaan, kun tämä on omiaan vaikuttamaan lääkemääräys- ja myyntikäytäntöihin.

Asia C-143/00 Boehringer Ingelheim ym.

1) EY 28 ja EY 30 artiklassa tai jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 2 kohdassa ei estetä tavaramerkin haltijaa käyttämästä tavaramerkkioikeuksiaan estääkseen lääkkeen rinnakkaistuojaa pakkaamasta lääkettä uudelleen silloin, kun tällainen oikeuksien käyttö ei myötävaikuta jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen tai ole muutoin jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista. Tavaramerkin haltija, joka käyttää tavaramerkkioikeuksiaan estääkseen rinnakkaistuojaa suorittamasta välttämätöntä uudelleen pakkaamista, myötävaikuttaa markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen.

2) Uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä silloin, kun sitä kohtuullisesti katsoen edellytetään, jotta maahantuojalla olisi tosiasiallinen pääsy tuontijäsenvaltion markkinoille (tai merkittävälle osalle markkinoita) ja kun muut, tavaramerkkioikeuksiin vähemmän puuttuvat uudelleenpakkaamistavat eivät mahdollista tuojalle tosiasiallista pääsyä markkinoille (tai merkittävälle osalle markkinoita); tätä varten on otettava huomioon sekä oikeudelliset esteet — kuten tuontijäsenvaltion lainsäädännössä asetetut vaatimukset — että tosiasialliset esteet, kuten esimerkiksi kuluttajien vastahakoisuus tarroin varustettuja pakkauksia kohtaan, kun tämä on omiaan vaikuttamaan lääkemääräys- ja myyntikäytäntöihin.

3) Rinnakkaistuojan, joka aikoo saattaa markkinoille tavaramerkillä varustettuja uudelleen pakattuja tuotteita, on aina ilmoitettava toiminnastaan tavaramerkin haltijalle kohtuullisessa ajassa etukäteen. Kohtuullisessa ajassa esitetyksi katsotaan tavallisesti kolme tai neljä viikkoa etukäteen esitetty ilmoitus. Rinnakkaistuoja, joka ei ole ilmoittanut toiminnastaan kohtuullisessa ajassa tavaramerkin haltijalle, ei voi vedota EY 30 artiklaan tai direktiivin 7 artiklan 2 kohtaan häntä vastaan nostetuissa tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevissa oikeudenkäynneissä.