FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 12 juli 2001 [1]

Innehåll

Inledning I-3705

Bakgrunden i målet Boehringer Ingelheim I-3706

Tillämplig gemenskapslagstiftning I-3707

Relevant rättspraxis I-3709

De tidiga målen I-3709

Målet Bristol-Myers Squibb och konnexa mål I-3713

Målen Loendersloot och Upjohn I-3719

Villkoret avseende nödvändighet I-3719

Begäran om förhandsavgörande och de frågor som har hänskjutits i målet Boehringer Ingelheim I-3721

Bakgrunden och den fråga som har hänskjutits i målet Merck, Sharp & Dohme I-3724

Parternas yttranden I-3725

Förhållandet mellan det särskilda föremålet för varumärkesrätten och nödvändigheten av ompaketering I-3730

Innebörden av "nödvändig" I-3734

Kravet på underrättelse I-3739

Förslag till avgörande I-3743

Inledning

1. De förevarande målen tar upp ett antal frågor avseende under vilka omständigheter en varumärkesinnehavare kan åberopa sin varumärkesrätt för att förhindra ompaketering av varor, som är märkta med hans varumärke, av en parallellimportör.

2. Målen har handlagts gemensamt och det är lämpligt att behandla dem i samma förslag till avgörande. Eftersom mål C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl., tar upp mer generella sakfrågor och hänskjuter

1 — Originalspråk: engelska.

en rad tolkningsfrågor, inklusive i allt väsentligt den fråga som har hänskjutits i mål C-443/99, Merck, Sharp & Dohme, kommer jag att behandla det målet först.

Bakgrunden i målet Boehringer Ingelheim

3. Sökandena i förfarandet vid den nationella domstolen i målet Boehringer Ingelheim, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG (tillsammans nedan kallade Boehringer Ingelheim), Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd (tillsammans nedan kallade Glaxo Wellcome), Eli Lilly and Company (nedan kallat Eli Lilly) samt SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline and French Laboratories Limited (tillsammans nedan kallade SmithKline Beecham), är välkända läkemedelsföretag som framställer och saluför läkemedel. Svarandena i förfarandet vid den nationella domstolen, Swingward Ltd och Dowelhurst Ltd (nedan kallade Swingward), är parallellimportörer av läkemedelsprodukter, inklusive, på licens från myndigheterna i Förenade Kungariket, produkter som framställs av sökandena.

4. I sin begäran om förhandsavgörande förklarar den hänskjutande domstolen att olika läkemedelsprodukter (inhalatorer och tabletter) har saluförts av en av sökandena inom gemenskapen under ett varumärke, och har köpts av en av svarandena och importerats till Förenade Kungariket. I samtliga fall har svarandena i viss utsträckning inverkat på produkternas förpackningar och på bruksanvisningarna inuti förpackningarna.

5. Det framgår att de olika produkterna i fråga har ompaketerats på olika sätt. I vissa fall har ett klistermärke, som återger varumärket och viss nödvändig information, till exempel namnet på parallellimportören och dennes licensnummer för parallellimport, fästs på originalförpackningen (utan att skymma varumärket). På sådana förpackningar är icke-engelskspråkig text fortfarande synlig. I andra fall har produkten packats om i nya förpackningar som har utformats av parallellimportören och på vilka det ursprungliga varumärket har avbildats. Slutligen har i några fall produkten packats om i en ny förpackning som har utformats av parallellimportören och som inte är märkt med varumärket. Istället har förpackningen märkts med produktens generiska namn. Inuti denna förpackning är, när det gäller tabletter, det ursprungliga varumärket återgivet på de inre förpackningarna (tablettkartorna), men över detta har en etikett anbringats som anger produktens generiska namn och identiteten på innehavaren av parallellimportlicensen. I ett sådant fall återges varumärket på etiketten. I ett annat sådant fall återges på etiketten (på engelska) veckodagarna bredvid var och en av tabletterna i kartan. I de fall där produkten som har ompaketerats under ett generiskt namn är en inhalator, har det generiska namnet anbringats på behållaren, som ursprungligen har märkts med varumärket. I samtliga fall innehåller förpackningarna ett informationsblad till

patienten på engelska, på vilket varumärket är återgivet, och när det gäller tabletter återges varumärket även på själva tabletterna.

6. Sökandena har invänt mot samtliga ovannämnda typer av utformning av deras produkter, och har gjort gällande att den ompaketering och det anbringande av klistermärken som man har kritiserat inte är nödvändig för att de importerade varorna skall kunna saluföras i Förenade Kungariket, och att parallellimportörerna därmed, enligt EG-domstolens rättspraxis, inte har rätt att ompaketera deras produkter på detta sätt. Sökandena har därför väckt talan om varumärkesintrång vid High Court of Justice of England and Wales.

7. Jag vill här påpeka att jag i detta förslag till avgörande använder termen "ompaketering" allmänt sett för att övergripande hänvisa till samtliga ovannämnda typer av åtgärder, dvs. anbringande av klistermärken med varumärket, paketering i ny förpackning med varumärket samt paketering i ny förpackning utan varumärket, utom då det framgår av sammanhanget att en mer specificerad innebörd avses.

8. Begäran om förhandsavgörande är en följd av den hänskjutande domstolens tvivel angående den korrekta tolkningen av relevant gemenskapslagstiftning och domstolens rättspraxis på detta område. Innan jag behandlar de åtta detaljerade frågor som den hänskjutande domstolen önskar få besvarade, respektive de faktiska omständigheterna och den fråga som har hänskjutits i målet Merck, Sharp & Dohme, är det lämpligt att återge denna lagstiftning och att sammanfatta denna rättspraxis.

Tillämplig gemenskapslagstiftning

9. För trettio år sedan slog domstolen fast principen att även om fördraget inte påverkar förekomsten av rättigheter som erkänns av en medlemsstats lagstiftning om industriell och kommersiell äganderätt, kan utövandet av sådana rättigheter ändå omfattas av förbuden i fördraget.[2]

10. Artikel 28 EG förbjuder kvantitativa importrestriktioner i handeln mellan medlemsstaterna samt åtgärder med motsvarande verkan. Enligt artikel 30 första meningen EG hindrar artikel 28 inte sådana förbud eller restriktioner som grundas på hänsyn till att skydda industriell och kommersiell äganderätt. Enligt artikel 30 andra meningen får sådana förbud eller restriktioner inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.

2 — Mål 78/70, Deutsche Grammophon (REG 1971, s. 487; svensk specialutgåva, volym 7, s. 575), punkt 11 i domen.

11. Det framgår att om en varumärkesinnehavare tillåts använda sitt varumärke för att hindra import och försäljning av varor som har förts ut på marknaden med dennes samtycke i en annan medlemsstat, kommer det att utgöra en kvantitativ restriktion eller åtgärd med motsvarande verkan i den mening som avses i artikel 28. Domstolen fastslog på ett tidigt stadium att en varumärkesinnehavare inte kan åberopa sin varumärkesrätt med stöd av artikel 30 för att hindra sådan parallellhandel. [3]

12. Denna princip om konsumtion inom gemenskapen fastställdes sedermera i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet [4], i vilken följande föreskrivs:

"Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen."

13. Domstolen har dock medgett att det finns omständigheter då en varumärkesinnehavare enligt artikel 30 kan ha rätt att motsätta sig import från en annan medlemsstat av produkter som har förts ut på marknaden av denne eller med dennes samtycke. Dessa omständigheter, till den del de är relevanta i förevarande mål, kommer att diskuteras i de följande avsnitten. Denna inskränkning av principen om konsumtion av rättigheter återspeglas i artikel 7.2 i varumärkesdirektivet, i vilken följande föreskrivs:

"Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden."

14. Den hänskjutande domstolens analys av tillämplig lagstiftning på området fokuserar på artiklarna 28 och 30 EG snarare än artikel 7 i direktivet. Domstolen har dock slagit fast — vilket den hänskjutande domstolen har noterat — att artikel 7 på ett uttömmande sätt reglerar frågan om konsumtion av varumärkesrätten beträffande varor som har förts ut på marknaden inom gemenskapen, [5] och domstolen har vid upprepade tillfällen bekräftat att artikel 30 EG och artikel 7 i direktivet skall tolkas på samma sätt. [6]

3 — Mål 16/74, Centrafarm mot Winthorpe (REG 1974, s. 1183), punkt 12 i domen.

4 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

5 — De förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457), punkterna 25—26; mål C-352/95, Phyteron International (REG 1997, s. I-1729), punkt 17.

6 — Domen i de förenade målen Bristol-Myers Squibb (ovan fotnot 5), punkt 40; de förenade målen C-71/94, C-72/94 och C-73/94, Eurim-Pharm (REG 1996, s. I-3603), punkt 27, mål C-232/94, MPA Pharma (REG 1996, s. I-3671), punkt 13; mål C-337/95, Parfums Christian Dior (REG 1997, s. I-6013), punkt 53, mål C-349/95, Loendersloot (REG 1997, s. I-6227), punkt 18.

Relevant rättspraxis

15. Den hänskjutande domstolen är i sin begäran om förhandsavgörande kritisk mot domstolens rättspraxis på detta område och ber faktiskt domstolen att ändra vissa aspekter av dess tidigare avgöranden. [7] Den hänskjutande domstolens kritik och de yttranden som har ingivits till domstolen kan bäst utvärderas efter en jämförelsevis ingående redogörelse för hur nämnda rättspraxis har utvecklats.

De tidiga målen

16. Domstolen införde principen om konsumtion av rättigheter avseende varumärken i målet Centrafarm. [8] Det målet gällde ett försök av en varumärkesinnehavare att åberopa sina rättigheter enligt nationell rätt för att hindra parallellimport av läkemedel i deras ursprungsförpackningar. Domstolen beslutade att artikel 36 i fördraget (föregångaren till artikel 30 EG), i form av ett undantag från en av den gemensamma marknadens grundläggande principer, endast tillåter avvikelser från den fria rörligheten för varor då sådana avvikelser är berättigade för att skydda rättigheter som utgör det särskilda föremålet för varumärkesrätten. Det särskilda föremålet för varumärkesrätten är garantin att innehavaren har ensamrätten att använda märket när produkter som skyddas av varumärket för första gången förs ut på marknaden, och är därför avsett att skydda honom mot konkurrenter som vill dra nytta av varumärkets status och anseende genom att saluföra produkter som olagligen är märkta med varumärket. I de fall en produkt på ett lagligt sätt har förts ut på marknaden i den medlemsstat från vilken den har importerats, av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, med följden att det inte kan vara fråga om missbruk av eller intrång i varumärket, finns det inget som berättigar varumärkesinnehavaren att hindra sådan handel. [9]

17. I målet Hoffmann-La Roche [10] skulle domstolen avgöra frågan om tillämpning av principen om konsumtion av varumärkesrätten i ett fall där en parallellimportör av läkemedel hade ompaketerat dessa och åter anbringat varumärket på den nya förpackningen utan samtycke från varumärkesinnehavaren. Ompaketeringen genomfördes på grund av att produkten salufördes i olika kvantiteter i exportrespektive importmedlemsstaterna.

18. I domen upprepade domstolen sitt uttalande från målet Centrafarm beträffande dels omfattningen av undantagen enligt artikel 36 från den fria rörligheten för varor, dels innebörden av det särskilda föremålet för varumärkesrätten, [11] och fortsatte genom att slå fast att det, för att besvara frågan huruvida det särskilda före-

7 — För vidare diskussion se punkterna 54—57 nedan.

8 — Ovan fotnot 3.

9 — Punkterna 7, 8 och 10 i domen.

10 — Mål 102/77 (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107).

11 — Punkterna 6 och 7 i domen.

målet för varumärkesrätten omfattar rätten att hindra att tredje man förser varan med varumärket efter att ha paketerat om densamma — och därmed huruvida en sådan åtgärd kan rättfärdigas med stöd av artikel 36 — är nödvändigt att ta hänsyn till varumärkets grundläggande funktion. Denna grundläggande funktion är att garantera märkesvarans ursprungsidentitet för konsumenten eller slutanvändaren, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja varan från varor som har ett annat ursprung. Ursprungsgarantin innebär att konsumenten eller slutanvändaren kan vara förvissad om att en märkesvara inte har utsatts för ingrepp av tredje man utan varumärkesinnehavarens tillstånd på ett sätt som har påverkat varans ursprungliga skick. Den rätt som tillerkänns varumärkesinnehavaren att hindra all användning av varumärket som kan förvanska ursprungsgarantin i den mening som här avses, omfattas därför av det särskilda föremålet för varumärkesrätten. [12]

19. Enligt domstolen var det enligt artikel 36 första meningen därför berättigat att tillerkänna varumärkesinnehavaren rätten att hindra att importören av en märkesvara, efter ompaketering av denna, förser den nya förpackningen med varumärket utan innehavarens tillstånd. [13]

20. Domstolen inskränkte sedan detta uttalande, genom att slå fast att det emellertid måste prövas huruvida utövandet av en sådan rätt kan utgöra en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 36 andra meningen. En sådan begränsning skulle kunna uppstå om varumärkesinnehavaren saluförde exakt samma vara i olika medlemsstater men i olika förpackningar, samtidigt som han åberopade varumärket för att förhindra ompaketering, även om ompaketeringen sker på ett sådant sätt att den inte påverkar märkesvarans ursprungsidentitet och ursprungliga skick. [14] Detta kan till exempel vara fallet då ompaketeringen endast berör den yttre av dubbla förpackningar, medan den inre förpackningen förblir intakt. I de fall varumärkets grundläggande funktion skyddas på detta sätt, kan varumärkesinnehavarens utövande av sin varumärkesrätt utgöra en förtäckt begränsning om det, mot bakgrund av dennes saluföringssystem, bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna. [15]

21. Domstolen tillade att med hänsyn till varumärkesinnehavarens intresse av att konsumenten inte vilseleds när det gäller varans ursprung bör näringsidkaren bara tillerkännas rätt att sälja den ompaketerade varan under förutsättning att han i förväg underrättar varumärkesinnehavaren och anger på den nya förpackningen att varan har ompaketerats av honom. [16]

12 — Punkt 7 i domen.
13 — Punkt 8 i domen.
14 — Punkt 9 i domen.
15 — Punkt 10 i domen.
16 — Punkt 12 i domen.

22. Domstolen beslutade sedermera följande:

"a) Enligt artikel 36 första meningen i EEG-fördraget, har innehavaren av ett varumärke, som samtidigt skyddas i två medlemsstater, rätt att hindra att en vara, som i den ena staten lagligen har försetts med varumärket, saluförs i den andra medlemsstaten efter att ha fått en ny förpackning som har försetts med varumärket av tredje man.

b) Ett sådant hinder utgör emellertid en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna, i den mening som avses i artikel 36 andra meningen i fördraget under följande förutsättningar:

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

— Om det påvisas att ompaketeringen inte kan påverka varans ursprungliga skick.

— Om varumärkesinnehavaren har underrättats i förväg om saluföringen av den ompaketerade varan.

— Om det anges på den nya förpackningen vem som har företagit ompaketeringen."

23. Efter domen i målet Hoffmann-La Roche kunde därmed lagligheten av parallellimport av ompaketerade läkemedel på vilka varumärket hade anbringats, sammanfattas på följande sätt, bortsett från kravet på underrättelse i förväg, vilket jag kommer att diskutera separat [17], samt kravet på information på den nya förpackningen, som inte är föremål för prövning i de förevarande målen.

24. För det första har varumärkesinnehavaren enligt artikel 36 första meningen *prima facie* rätt att hindra en importör från att anbringa varumärket på nya förpackningar, eftersom ompaketering kan förvanska ursprungsgarantin, och eftersom varumärkesinnehavarens rätt att hindra all användning av märket som kan medföra detta utgör en del av det särskilda föremålet för varumärkesrätten.

17 — Se punkterna 120—136 nedan.

25. Utövandet av denna rätt kan dock under vissa omständigheter utgöra en förtäckt begränsning i den mening som avses i artikel 36 andra meningen och därmed vara otillåten.

26. Detta skulle kunna vara fallet om varumärkesinnehavaren använde olika förpackningar i olika medlemsstater, och använde sin varumärkesrätt för att motsätta sig ompaketering som i själva verket inte skulle kunna påverka märkesvarans ursprungsidentitet eller ursprungliga skick. I det fallet skulle utövandet av varumärkesrätten bidra till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna.

27. I nära anslutning till att begäran om förhandsavgörande ingavs i målet Hoffmann-La Roche, ombads domstolen i målet American Home Products [18] att uttala sig angående ett fall där importören inte bara ville ompaketera produkten, utan även anbringa ett annat varumärke. American Home Products var innehavare av varumärkena Seresta, som var registrerat i Benelux, och Serenid D, som var registrerat i Förenade Kungariket. Båda varumärken hade registrerats för lugnande medel med identiska behandlingsegenskaper, vilka i Nederländerna hade saluförts som Seresta, och i Förenade Kungariket som Serenid D. Centrafarm köpte lugnande medel i Förenade Kungariket och saluförde dem i Nederländerna i nya förpackningar och under varumärket Seresta. American Home Products väckte talan om förbud mot detta agerande, och EG-domstolen ombads pröva huruvida artiklarna 30 och 36 hindrade varumärkesinnehavaren från att åberopa de rättigheter som tillerkänns honom enligt nationell rätt för att motsätta sig sådan saluföring.

28. Domstolen meddelade sin dom i oktober 1978, fem månader efter domen i målet Hoffmann-La Roche. Domstolen upprepade sitt uttalande från det äldre målet vad avsåg det särskilda föremålet för en varumärkesrätt och dess grundläggande funktion (som ursprungsgaranti). Domstolen fortsatte:

"Ursprungsgarantin innebär att det endast är märkesinnehavaren som får identifiera produkten genom anbringande av varumärket.

Ursprungsgarantin skulle i själva verket äventyras om det var tillåtet för någon annan än märkesinnehavaren att anbringa varumärket på produkten, och detta även om det rör sig om originalprodukten.

...

Den rätt som tillerkänns märkesinnehavaren att hindra varje anbringande av varumärket på hans produkt som företas utan

18 — Mål 3/78 (REG 1978, s. 1823; svensk specialutgåva, volym 4, s. 171).

hans tillstånd ingår därför i det särskilda föremålet för varumärkesrätten." [19]

29. Domstolen behandlade sedan frågan huruvida utövandet av en sådan rätt kunde utgöra en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 36 andra meningen. Domstolens slutsats i detta avseende har sedermera omformulerats av domstolen i målet Upjohn [20] så att rättspraxis beträffande ommärkning (dvs. att ett varumärke byts ut mot ett annat varumärke som innehas av samma innehavare) överensstämmer med rättspraxis beträffande att åter anbringa ett varumärke på en ompaketerad vara. [21]

31. Domstolen klargjorde först att antagandet av varumärkesdirektivet inte hade förändrat innehållet i den rättspraxis som diskuterats ovan. Utom under de förutsättningar som definieras i artikel 7.2, strider det således mot artikel 7.1 i direktivet om innehavaren av en varumärkesrätt åberopar denna rättighet för att hindra en importör från att marknadsföra en vara som har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av innehavaren eller med hans samtycke, även om importören utan tillstånd av innehavaren har ompaketerat varan och på denna åter anbringat varumärket. [24] För att bedöma om innehavaren av ett varumärke enligt artikel 7.2 i direktivet kan motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor på vilka varumärket åter har anbringats, bör stöd sökas i den rättspraxis som domstolen har utvecklat inom ramen för artikel 36. [25]

Målet Bristol-Myers Squibb och konnexa mål

30. Målet Bristol-Myers Squibb och de två konnexa målen Eurim-Pharm och MPA Pharma [22] gällde på ett liknande sätt under vilka förutsättningar en varumärkesinnehavare kan hindra en parallellimportör från att ompaketera innehavarens läkemedelsprodukter som är försedda med varumärken. Domstolen använde sin dom i målet Hoffmann-La Roche som utgångspunkt, och förtydligade ytterligare avgörandet i detta mål. [23]

32. Domstolen upprepade, efter att ha hänvisat till domen i målet Hoffmann-La Roche, den grundläggande principen om konsumtion av rättigheter, [26] och nämnde sedan på nytt de principer som hade slagits fast i det målet vad gällde det särskilda föremålet för varumärkesrätten och dess grundläggande funktion, [27] och drog slutsatsen att artikel 7.2 i direktivet alltså skulle tolkas på så sätt att "varumärkesinnehavaren rättsenligt kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel när importören har packat om varan och åter har anbringat varumärket på denna, såvida inte de fyra förutsättningar som har

19 — Punkterna 13, 14 och 17 i domen.

20 — Mål C-379/97 (REG 1999, s. I-6927).

21 — Se punkt 51 nedan.

22 — Ovan fotnoterna 5 och 6.

23 — Fotnotshänvisningarna avser punktnumreringen i domen i målet Bristol-Myers Squibb; domarna i de två andra målen har substantiellt sett samma innebörd.

24 — Punkt 37 i domen.

25 — Punkt 41 i domen.

26 — Punkterna 42—45 i domen.

27 — Punkterna 47 och 48 i domen.

formulerats i... domen i målet Hoffmann-La Roche är uppfyllda".[28] Det skall erinras om att dessa fyra förutsättningar definierar under vilka omständigheter en varumärkesinnehavares utövande av sin varumärkesrätt för att hindra saluföring utgör en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 30 andra meningen. Dessa förutsättningar är i) att utnyttjandet av varumärkesrätten, mot bakgrund av varumärkesinnehavarens saluföringssystem, bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna, ii) att ompaketeringen inte kan påverka varans ursprungliga skick, iii) att varumärkesinnehavaren har underrättats i förväg samt iv) att det på den nya förpackningen anges vem som har företagit ompaketeringen.

33. Domstolen analyserade därefter samtliga fyra krav mer i detalj.

34. Vad beträffar begreppet konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna konstaterade domstolen:

"Det bör i detta avseende fastställas att innehavarens användning av varumärkesrätten för att motsätta sig marknadsföring under detta varumärke av varor som har packats om av en tredje man kan bidra till att avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna, särskilt när innehavaren har fört ut ett identiskt läkemedel på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater och varan inte, i den beskaffenhet vari den har sålts av rättsinnehavaren i en medlemsstat, kan importeras och föras ut på marknaden i en annan medlemsstat av en parallellimportör.

Av detta följer att varumärkesinnehavaren inte kan motsätta sig att varan packas om i en ny yttre förpackning när förpackningen, i den storlek som innehavaren använder i den medlemsstat där importören har köpt varan, inte kan marknadsföras i importmedlemsstaten i fråga, bland annat om detta beror på bestämmelser eller inhemsk praxis som innebär att enbart förpackningar av en viss storlek är tillåtna, bestämmelser på sjukförsäkringsområdet som gör att ersättningen för sjukvårdskostnader är beroende av förpackningsstorleken eller väl etablerad praxis avseende utskrivning av recept, som bland annat grundar sig på de storleksnormer som rekommenderas av yrkesorganisationer och sjukförsäkringsinstitutioner.

...

[I]nnehavaren [kan] motsätta sig att varan packas om i en ny yttre förpackning när

28 — Punkt 50 i domen.

importören har möjlighet att utforma en förpackning som kan marknadsföras i importmedlemsstaten, till exempel genom att på den yttre eller inre ursprungliga förpackningen anbringa nya etiketter som är avfattade på importmedlemsstatens språk...

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

Slutligen bör påpekas att — i motsats till vad kärandena vid den nationella domstolen har hävdat — den omständigheten att domstolen använder uttrycket 'en konstlad avskärmning av marknaderna' inte innebär att importören måste visa att varumärkesinnehavaren, genom att föra ut en identisk vara på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater, medvetet har försökt att avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna. Domstolen har nämligen, genom att påpeka att det måste vara fråga om en konstlad avskärmning, velat understryka att innehavaren alltid kan åberopa sin varumärkesrätt för att motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor när detta motiveras av nödvändigheten att värna varumärkets grundläggande funktion, eftersom den avskärmning som följer av detta i så fall inte kan anses vara konstlad." [29]

35. Domstolen förtydligade alltså två aspekter av den första förutsättningen för att det skall föreligga en förtäckt begränsning av handeln, vilken den hade slagit fast i målet Hoffmann-La Roche, nämligen att innehavarens utnyttjande av varumärket bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna.

36. Den första aspekten är att medan det i det äldre målet fanns den generella hänvisningen "mot bakgrund av [varumärkesinnehavarens] saluföringssystem", ges i de senare domarna ett exempel på ett sådant saluföringssystem — nämligen när innehavaren har fört ut ett identiskt läkemedel på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater och varan inte, i den beskaffenhet vari den har sålts av rättsinnehavaren i en medlemsstat, kan importeras och föras ut på marknaden i en annan medlemsstat av en parallellimportör. Domstolen betonade att vad som är relevant vid bedömningen av huruvida varumärkesinnehavaren på denna grund förlorar sin *prima facie* rätt att motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor, är huruvida ompaketeringen är *nödvändig* för att kunna marknadsföra varan i importmedlemsstaten.

29 — Punkterna 52—57 i domen.

37. Den andra aspekten är att domstolen bekräftade, vilket underförstått antyddes i målet Hoffmann-La Roche, att varumärkesinnehavarens utnyttjande av sina rättigheter för att värna märkets grundläggande funktion inte anses bidra till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna.

38. Vad beträffar förutsättningen att ompaketeringen inte får inverka på varans ursprungliga beskaffenhet, betonade domstolen först och främst att det var beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller som var i fråga. Varumärkesinnehavaren kan alltså motsätta sig all ompaketering som innebär en risk att utsätta den vara som förpackningen innehåller för hantering eller inverkan som påverkar dess ursprungliga beskaffenhet. Detta är inte fallet då ompaketeringen enbart avser den yttre av dubbla förpackningar, medan den inre förpackningen förblir intakt. Enbart den omständighet att tryckförpackningarna, flaskorna, glashylsorna, ampullerna eller inhalatorerna tas ut ur sin yttre ursprungliga förpackning, och placeras i en ny yttre förpackning, kan därför inte påverka den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller. [30]

39. Domstolen drog slutsatsen att om ompaketeringen företas under sådana förutsättningar att den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller inte kan påverkas, värnas varumärkets grundläggande funktion som ursprungsgaranti. Konsumenten eller den slutlige användaren vilseleds inte beträffande varornas ursprung, utan får faktiskt varor som har tillverkats enbart under varumärkesinnehavarens kontroll. Innehavaren kan därför inte åberopa sin varumärkesrätt för att motsätta sig marknadsföring under sitt varumärke av varor som har packats om av en importör. Denna slutsats medför dock att importören tillerkänns en viss rätt som, under normala omständigheter, är förbehållen innehavaren själv. I innehavarens intresse i egenskap av ägare av varumärket och för att skydda honom mot alla former av missbruk bör följaktligen — såsom domstolen har fastslagit i domen i det ovannämnda målet Hoffmann-La Roche — denna rätt enbart medges om importören iakttar vissa andra krav. [31]

40. För det första bekräftade domstolen att med hänsyn till varumärkesinnehavarens intresse av att konsumenten eller den slutlige användaren inte skall kunna ledas till att tro att innehavaren är ansvarig för ompaketeringen, måste det på den nya förpackningen anges vem som har packat om varan och namnet på tillverkaren. [32]

41. Även när denna förutsättning har uppfyllts kan dock utformningen av den ompaketerade varan skada varumärkets och dess innehavares anseende. I sådana fall har varumärkesinnehavaren ett berättigat intresse av att, genom att grunda sig på det särskilda föremålet för varumärkesrät-

30 — Punkterna 58—61 i domen.

31 — Punkterna 67—69 i domen.

32 — Punkterna 70—74 i domen.

ten, kunna motsätta sig marknadsföring av varan. För att bedöma om utformningen av den vara som har packats om är ägnad att skada varumärkets anseende bör hänsyn tas till varans art och till den marknad den är avsedd för. Beträffande läkemedel varierar kraven på utformningen av ett läkemedel som har packats om beroende på om det är fråga om en vara som säljs till sjukhus eller, med apoteken som mellanhand, till konsumenterna. I det första fallet delas läkemedlen ut till patienterna av fackmän för vilka varans utformning inte har någon större betydelse. I det andra fallet har varans utformning större betydelse för konsumenten, även om det — när det är fråga om varor som måste skrivas ut på recept av en läkare — är en omständighet som i sig är ägnad att inge konsumenterna ett visst förtroende för varans kvalitet. [33]

42. Slutligen bekräftade domstolen att importören på förhand måste underrätta varumärkesinnehavaren om att en vara som har packats om bjuds ut till försäljning, och, på begäran, tillhandahålla honom ett prov av den vara som packats om. Detta skulle ge innehavaren tillfälle att kontrollera att ompaketeringen inte företas på sådant sätt att varans ursprungliga beskaffenhet direkt eller indirekt påverkas och att utformningen efter ompaketeringen inte är sådan att varumärkets anseende kan skadas. Samtidigt gör ett sådant krav det möjligt för varumärkesinnehavaren att bättre skydda sig mot förfalskningsverksamhet. [34]

33 — Punkterna 75—77 i domen.
34 — Punkt 78 i domen.

43. I samtliga tre avgöranden beslutade domstolen att artikel 7.2 i varumärkesdirektivet eller artikel 36 i fördraget skulle tolkas så, att varumärkesinnehavaren lagligen kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel när importören har packat om varan och åter har anbringat varumärket på denna, utom under följande omständigheter:

"— Det fastställs att innehavarens användning av varumärkesrätten för att motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor under detta varumärke... bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna. Detta är bland annat fallet när innehavaren i olika medlemsstater har fört ut ett identiskt läkemedel på marknaden i olika förpackningar och den ompaketering som importören företar dels är nödvändig för att marknadsföra varan i importmedlemsstaten, dels företas under sådana förhållanden att varans ursprungliga beskaffenhet inte kan påverkas därav. Däremot innebär denna förutsättning inte att det måste fastställas att varumärkesinnehavaren, genom att föra ut en identisk vara på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater, medvetet har försökt att avskärma marknaderna mellan medlemsstater.

— Det visas att ompaketeringen inte kan påverka beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller. Detta är bland annat fallet när importören

begränsar sig till förfaranden som inte innebär någon risk för påverkan, till exempel att tryckförpackningar, flaskor, glashylsor, ampuller eller inhalatorer tas ut ur sin ursprungliga yttre förpackning och placeras i en ny yttre förpackning, att självhäftande etiketter anbringas på den inre förpackningen, att en ny bruksanvisning eller ett nytt informationsblad läggs till eller att en tilläggsprodukt läggs in i förpackningen. Det ankommer på den nationella domstolen att kontrollera att beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller inte indirekt påverkas, särskilt att den ompaketerade varans yttre eller inre förpackning eller en ny bruksanvisning eller ett nytt informationsblad inte innehåller viss betydelsefull information eller upptar oriktig information eller att en tilläggsprodukt som har lagts in i förpackningen av importören och som är avsedd för intag och dosering av varan inte är anpassad till det användningssätt och den dosering som tillverkaren har avsett.

— På den nya förpackningen anges vem som har packat om varan och dess tillverkares namn. Dessa uppgifter skall vara tryckta på sådant sätt att de kan förstås av en person med normal syn och normal uppmärksamhet. På samma sätt måste en tilläggsprodukts ursprung, om denna inte kommer från varumärkesinnehavaren, anges på sådant sätt att det inte kan skapas intryck av att varumärkesinnehavaren är ansvarig för denna. Däremot är det inte nödvändigt att ange att ompaketeringen har företagits utan tillstånd av varumärkesinnehavaren.

— Varans utformning efter ompaketeringen är inte sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Följaktligen får inte förpackningen vara bristfällig, av dålig kvalitet eller se billig ut.

— Importören underrättar på förhand varumärkesinnehavaren om att den vara som har packats om bjuds ut till försäljning och, om innehavaren begär det, tillhandahåller honom ett prov av den vara som har packats om." [35]

44. I målet Bristol-Myers Squibb förtydligade domstolen således ytterligare de omständigheter under vilka innehavaren av ett varumärke kan åberopa sin varumärkesrätt för att motsätta sig ompaketering av en parallellimportör. En sådan möjlighet föreligger inte när det bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna — till exempel då ompaketeringen är nödvändig för marknadsföring — och då ompaketeringen företas på ett sätt som tillvaratar varumärkesinnehavarens legitima intressen. Skyddet för dessa legitima intressen innebär särskilt att varans

35 — Punkt 79 och domslutet i domen.

ursprungliga beskaffenhet inte får påverkas och att ompaketeringen inte företas på ett sådant sätt att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas.[36] Importören måste vidare iaktta kraven att underrätta varumärkesinnehavaren om ompaketeringen, tillhandahålla honom ett prov av den ompaketerade varan samt ange på nämnda vara vem som ansvarar för ompaketeringen.

Målen Loendersloot och Upjohn

45. Relativt nyligen har den rättspraxis som sammanfattats ovan fastställts (med reservation för en punkt) och vidareutvecklats av domstolen i dess domar i målen Loendersloot[37] och Upjohn.[38]

46. I målet Loendersloot (som inte i sig gällde läkemedel) konstaterade domstolen att den i nämnda rättspraxis hade fastställt att en varumärkesinnehavare i princip rättsenligt kan motsätta sig senare saluföring av ett läkemedel när importören har packat om varan och åter har anbringat varumärket på denna. I dessa fall har den med varumärket försedda varan varit föremål för ett ingrepp, som har utförts av tredje man utan tillstånd av varumärkesinnehavaren, vilket kan förvanska den genom varumärket tillhandahållna ursprungsgarantin.[39]

47. I målet Upjohn konstaterade domstolen att i enlighet med äldre rättspraxis ansågs varumärkesinnehavarens möjlighet att med stöd av nationell rätt hindra ompaketering av produkter, varvid det ursprungliga varumärket åter anbringas, vara rättfärdigad enligt artikel 36, om det inte fastställdes särskilt att ett sådant förhindrande bidrog till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna.[40] Domstolen sammanfattade innebörden av domen i målet American Home Products med att varumärkets grundläggande funktion skulle äventyras om det var tillåtet för någon annan än märkesinnehavaren att anbringa märket på produkten, och detta även om det rörde sig om originalprodukten, och att den rätt som tillerkänns märkesinnehavaren att hindra varje anbringande av varumärket på hans produkt som företas utan hans tillstånd därför ingick i det särskilda föremålet för varumärkesrätten. Varumärkesinnehavaren hade därför enligt artikel 36 första meningen rätt att hindra parallellimportörens agerande.[41]

Villkoret avseende nödvändighet

48. I målet Bristol-Myers Squibb konstaterade domstolen, i sin diskussion rörande

36 — Se domen i det ovannämnda målet Loendersloot (ovan fotnot 6), punkterna 28—30 i domen, samt domen i det ovannämnda målet Upjohn (ovan fotnot 20), punkt 17.

37 — Ovan fotnot 6.

38 — Ovan fotnot 20.

39 — Punkterna 26 och 27 i domen.

40 — Punkt 31 i domen.

41 — Punkt 21 i domen.

begreppet konstlad avskärmning av marknaderna då varumärkesinnehavaren har fört ut en identisk vara på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater, att rätten för varumärkesinnehavaren att motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor enbart får begränsas i den mån som ompaketeringen är nödvändig för att kunna marknadsföra varan i importstaten. [42] Domstolen upprepade denna uppfattning i målet Loendersloot [43], i vilket den konstaterade att i fall som gäller ompaketering av läkemedel, måste de nationella domstolarna undersöka om det, på marknaderna i deras egna stater, fanns omständigheter som objektivt sett gjorde det nödvändigt att företa en ompaketering.

49. Vägledning beträffande under vilka omständigheter ompaketering av en importör kan betraktas som "nödvändig" finns i målet Bristol-Myers Squibb. I domen i det målet hänvisade domstolen till när det är omöjligt att marknadsföra varan i importmedlemsstaten, bland annat om detta beror på bestämmelser eller inhemsk praxis, bestämmelser på sjukförsäkringsområdet som reglerar ersättning för sjukvårdskostnader, eller väl etablerad praxis avseende utskrivning av recept. [44] Domstolen ansåg däremot inte att ompaketering var nödvändig då importören hade möjlighet att "utforma en förpackning som kan marknadsföras i importmedlemsstaten, till exempel genom att på den yttre eller inre ursprungliga förpackningen anbringa nya etiketter som är avfattade på importmedlemsstatens språk, genom att lägga till en ny bruksanvisning eller ett nytt informationsblad på importmedlemsstatens språk..." [45]

50. Domstolen har sedermera givit ytterligare vägledning beträffande innebörden av "objektivt nödvändig" i målen Upjohn [46] och Loendersloot. [47]

51. Målet Upjohn gällde frågan huruvida en parallellimportör på importerade varor lagligen kunde använda det varumärke som innehavaren använde i importmedlemsstaten för identiska varor, även om detta märke skilde sig från det märke under vilket varorna i fråga fördes ut på marknaden av innehavaren i exportmedlemsstaten. Trots att frågan skiljer sig från ompaketering i den mening som diskuterats ovan, klargjorde domstolen att när det gällde att avgöra huruvida varumärkesinnehavarens agerande bidrog till en konstlad avskärmning av marknaderna förelåg ingen skillnad mellan dessa två situationer. [48]

52. I målet Upjohn fastslog domstolen att villkoret avseende nödvändighet var uppfyllt om, i ett bestämt fall, förbudet för importören att ersätta varumärket (ompa-

42 — Punkt 56 i domen.
43 — Ovan fotnot 6, punkt 38.
44 — Punkt 53.
45 — Punkt 55.
46 — Ovan fotnot 20, punkterna 43 och 44.
47 — Ovan fotnot 6.
48 — Se punkterna 37—39 i domen.

ketering) hindrade dennes faktiska tillträde till marknaderna i importmedlemsstaten. Detta vore fallet om författningar eller praxis i importmedlemsstaten hindrade saluföring av produkten i fråga på marknaden i denna stat under det varumärke som den är försedd med i exportmedlemsstaten (i den förpackning som användes i exportmedlemsstaten). Däremot skulle villkoret avseende nödvändighet inte vara uppfyllt om utbytet av varumärket (ompaketeringen) uteslutande förklarades av parallellimportörens önskan att uppnå en kommersiell fördel. [49]

53. I målet Loendersloot konstaterade domstolen att, även då ommärkning (som var föremål för prövning snarare än ompaketering i sig) är nödvändig för saluföring i importmedlemsstaten, måste man använda medel som gör parallellhandel genomförbar samtidigt som man i minsta möjliga mån skadar det särskilda föremålet för varumärkesrätten. Om de ursprungliga etiketterna således är förenliga med relevanta bestämmelser i importstaten, men det enligt bestämmelserna krävs ytterligare upplysningar, är det inte nödvändigt att avlägsna och åter anbringa eller byta ut de ursprungliga etiketterna, eftersom det kan vara tillräckligt att på flaskorna i fråga anbringa ett enkelt klistermärke på vilket dessa ytterligare upplysningar anges. [50]

49 — Punkterna 43 och 44 i domen.
50 — Punkterna 45 och 46 i domen.

Begäran om förhandsavgörande och de frågor som har hänskjutits i målet Boehringer Ingelheim

54. Det framgår tydligt av den extremt omfattande och detaljerade begäran om förhandsavgörande att High Court inte är övertygad om att den rättspraxis som har sammanfattats ovan i alla avseenden är korrekt. High Court anser att nämnda rättspraxis är osammanhängande och/eller felaktig i två särskilda avseenden.

55. För det första anser den hänskjutande domstolen att det föreligger en konflikt mellan å ena sidan principen, som domstolen första gången gav uttryck för i målet Hoffmann-La Roche, att en varumärkesinnehavares åberopande av sin varumärkesrätt för att motsätta sig parallellimport av ompaketerade varor som är försedda med varumärken är rättfärdigad, då det sker i syfte att värna de rättigheter som utgör det särskilda föremålet för varumärkesrätten och å andra sidan principen, som domstolen första gången gav uttryck för i målet Bristol-Myers Squibb, att rätten för innehavaren av en varumärkesrätt att motsätta sig parallellimport av sådana varor enbart får begränsas i den mån som ompaketeringen är nödvändig för att kunna marknadsföra varan. Den hänskjutande domstolen förstår inte varför nödvändighetskriteriet skulle utgöra en faktor. Om marknadsföringen av de ompaketerade varorna inte kan skada det särskilda föremålet för varumärkesrätten, borde det på grundval av äldre rättspraxis inte vara lagligt för varumärkesinnehavaren att motsätta sig den.

56. Om däremot — i motsats till hur den hänskjutande domstolens anser att lagen bör tolkas — nödvändighetskriteriet skulle utgöra en faktor, anser den hänskjutande domstolen att det inte finns tillräcklig vägledning i domstolens rättspraxis beträffande innebörden av detta begrepp. I synnerhet undrar man om det kan anses vara nödvändigt att packa om läkemedel i nya förpackningar då samma resultat skulle kunna uppnås genom att anbringa klistermärken, vilket dock skulle göra varorna betydligt mindre konkurrenskraftiga på en viss marknad.

57. För det andra anser den hänskjutande domstolen att kravet på underrättelse på förhand om ompaketeringen, vilket har utvecklats av domstolen i dess rättspraxis, inte är logiskt, och den uppmanar domstolen att ompröva detta krav. Om däremot kravet på underrättelse skulle kvarstå, begär den hänskjutande domstolen vägledning beträffande formen och fristerna för sådan underrättelse samt följden av underlåten underrättelse.

58. High Court of Justice of England and Wales har följaktligen hänskjutit följande frågor till domstolen:

"1. Får innehavaren av ett varumärke använda sin varumärkesrätt för att stoppa eller hindra import av hans egna varor från en medlemsstat till en annan, eller för att förhindra att dessa varor därefter säljs eller marknadsförs, om importen, försäljningen eller marknadsföringen inte skadar det särskilda föremålet för varumärkesinnehavarens rätt, eller i varje fall inte skadar denna rätt på ett betydande sätt?

2. Blir svaret på fråga 1 ett annat om varumärkesinnehavaren gör gällande att importören eller handlaren i efterföljande led använder varumärket på ett sätt som, även om det inte skadar det särskilda föremålet för varumärkesrätten, inte är nödvändigt?

3. Om importören av varumärkesinnehavarens varor, eller den som handlar med sådana importerade varor, skall styrka att det är 'nödvändigt' att använda innehavarens varumärke, är detta krav då uppfyllt om det har styrkts att det rimligen krävs att varumärket används för att få tillträde till a) endast en del av marknaden för varorna i fråga, eller b) hela marknaden för varorna i fråga, eller krävs det att användningen av varumärket är oumbärlig för att varorna skall kunna säljas på marknaden? Om så inte är fallet, vad innebär 'nödvändigt'?

4. Om en varumärkesinnehavare *prima facie* har rätt att göra gällande sin nationella varumärkesrätt mot all

användning av varumärket, på eller med avseende på varor, som inte är nödvändig, utgör det då missbruk och en förtäckt begränsning av handeln i den mening som avses i artikel 30 andra meningen [EG] att använda varumärkesrätten för att förhindra eller utesluta parallellimport av varumärkesinnehavarens egna varor, om denna import inte hotar varumärkesrättens särskilda föremål eller nödvändiga funktion?

5. Om en importör eller den som handlar med importerade varor har för avsikt att använda innehavarens varumärke på, eller med avseende på, dessa varor och denna användning varken skadar eller kommer att skada det särskilda föremålet för varumärkesrätten, måste han trots detta underrätta innehavaren på förhand om hur han tänker använda varumärket?

6. Om föregående fråga besvaras jakande, innebär det att, om importören eller handlaren underlåter att underrätta varumärkesinnehavaren på förhand, innehavaren har rätt att begränsa eller förhindra import eller fortsatt försäljning av dessa varor, även om sådan import eller fortsatt försäljning inte kommer att skada det särskilda föremålet för varumärkesrätten?

7. För det fall en importör eller den som handlar med importerade varor måste underrätta varumärkesinnehavaren på förhand om användning av varumärket som inte skadar det särskilda föremålet för varumärkesrätten:

a) Gäller det kravet vid all användning av varumärket, bland annat reklam, ommärkning och ompaketering, eller bara vid viss användning, och i så fall vilken?

b) Måste importören eller handlaren underrätta varumärkesinnehavaren, eller är det tillräckligt att varumärkesinnehavaren indirekt har underrättats?

c) Hur lång tid i förväg måste underrättelse ske?

8. Kan en nationell domstol i en medlemsstat — på yrkande av varumärkesinnehavaren — besluta om förbudsföreläggande, skadestånd, beslag eller andra åtgärder beträffande de importerade varorna, deras förpackningar eller reklam när ett sådant beslut a) stoppar eller hindrar den fria rörligheten för varor som av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden inom

gemenskapen, men b) inte syftar till att förhindra att det särskilda föremålet för varumärkesrätten skadas och inte heller bidrar till att sådan skada förhindras?"

Bakgrunden och den fråga som har hänskjutits i målet Merck, Sharp & Dohme

59. Sökanden i förfarandet vid den nationella domstolen i mål C-443/99, Merck, Sharp & Dohme GmbH (nedan kallat Merck), saluför i Österrike läkemedel under sökandens varumärke Proscar. Svaranden i förfarandet vid den nationella domstolen, Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (nedan kallat Paranova), är en parallellimportör av läkemedel, inklusive, på licens meddelad av de österrikiska myndigheterna, Proscar. Paranova köpte Proscar-tabletter i Spanien och ompaketerade dem för saluföring i Österrike. Ompaketeringen innefattade att packa om tablettkartorna i nya yttre förpackningar på vilka varumärket åter anbringades, att framställa eller anpassa (i synnerhet översätta) övrigt tryckt material till exempel bruksanvisningen, samt att på de nya förpackningarna anbringa de uppgifter som krävdes för saluföring av varan i Österrike.

60. Merck ansökte om och erhöll ett interimistiskt beslut som hindrade Paranova från att använda Mercks varumärke på detta sätt, på den grunden att ompaketeringen (och därmed att varumärket åter anbringades) av Paranova utgjorde ett olagligt intrång i Mercks varumärkesrätt. I beslutet påpekade den nationella domstolen i första instans [51] att det endast vore tillåtet att ersätta den ursprungliga förpackningen med en ny förpackning om läkemedelsprodukten inte kunde anpassas till kraven enligt den österrikiska lagstiftningen genom anbringandet av självhäftande etiketter.

61. Efter överklagande hänsköt Oberlandesgericht Wien följande fråga till domstolen för förhandsavgörande:

"Skall artikel 7.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar tolkas så, att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig saluföringen av ett läkemedel som förts ut på marknaden under hans varumärke, när importören har packat om varan och åter har anbringat varumärket på förpackningen samt övriga villkor, som anges i EG-domstolens dom i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, är uppfyllda (dvs. varan i förpackningen har inte ändrats, det finns en tydlig uppgift om tillverkare och ursprung, varken varumärkets eller dess innehavares anseende har åsamkats skada genom en dålig förpackning samt varumärkesinnehavaren har underrättats om att det ompaketerade läkemedlet saluförs), men möjligheterna att avsätta varan skulle riskera att försämras om varan inte packades om på nämnda sätt, redan av det skälet att

51 — Handelsgericht Wien.

en icke obetydlig del av läkemedelskonsumenterna i importlandet är misstänksamma mot läkemedel som uppenbarligen har tillverkats för marknaden i en annan stat (med ett främmande språk) och vars förpackningar endast genom klistermärken har anpassats till de inhemska bestämmelserna om saluföring av läkemedel?"

62. Det framgår av begäran om förhandsavgörande att Oberlandesgericht Wien hyser tvivel, liknande dem som föranledde High Court of Justice of England and Wales att hänskjuta frågorna i målet Boehringer Ingelheim, angående den korrekta tolkningen av EG-domstolens rättspraxis som återgivits ovan, och i synnerhet domen i målet Bristol-Myers Squibb.

63. Oberlandesgericht har särskilt påpekat att det nu tycks osäkert, i synnerhet beträffande läkemedel, under vilka omständigheter en innehavares åberopande av sin varumärkesrätt för att motsätta sig saluföringen av ompaketerade varor under varumärket skulle bidra till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna. Om — vilket tycks vara fallet — en betydande andel av konsumenterna skulle vara misstänksamma mot läkemedelsprodukter som har anpassats till kraven i den österrikiska lagstiftningen beträffande utformningen av läkemedelsprodukter genom att självhäftande etiketter har använts, skulle det otvivelaktigt kunna hävdas att förbud mot ompaketering av sådana läkemedelsprodukter skulle bidra till en konstlad avskärmning av marknaderna. Det måste därför avgöras huruvida sådana varor endast får ompaketeras då detta är det enda sättet att följa importstatens lagstiftning eller också då användningen av självhäftande etiketter faktiskt skulle, trots att den uppfyllde kraven enligt lag, påverka försäljningen av varan negativt i jämförelse med "originalprodukten". Med andra ord, exakt vad avses med villkoret att ompaketeringen måste vara "nödvändig" för att saluföra den importerade varan? Denna fråga är i huvudsak densamma som den fråga som High Court har ställt och som sammanfattas i punkt 56 ovan.

Parternas yttranden

64. I målet Merck, Sharp & Dohme ingavs skriftliga yttranden av Merck, Paranova, den belgiska regeringen och kommissionen. Merck, Paranova och kommissionen var representerade vid förhandlingen.

65. I målet Boehringer Ingelheim ingavs skriftliga yttranden av Boehringer Ingelheim, Glaxo Wellcome, Eli Lilly och SmithKline Beecham (gemensamt), Swingward, den tyska och den norska [52] regeringen samt kommissionen, vilka samtliga var representerade vid förhandlingen.

52 — I enlighet med tredje stycket i artikel 20 i EG-stadgan för domstolen.

66. I synnerhet de skriftliga yttrandena avser delvis de bakomliggande omständigheterna i förfarandena vid de nationella domstolarna. De hänskjutande domstolarna har dock i båda målen korrekt avfattat tolkningsfrågorna på grundval av allmänna principer, så att de svar som ges av domstolen kan tillämpas i andra sammanhang. Jag skall på liknande sätt försöka att undvika att avledas av de faktiska detaljerna, eftersom jag anser att det är såväl möjligt som lämpligt att besvara frågorna på grundval av allmänna principer.

67. Kontentan av yttrandena, så långt dessa avser relevanta allmänna principer, kan sammanfattas på följande sätt. Parternas yttranden beträffande de frågor som gäller kravet på underrättelse på förhand hänvisas till nedan, i samband med diskussionen om nämnda krav.

68. Merck har hävdat att den fråga som har hänskjutits av Oberlandesgericht Wien redan har besvarats i domstolens rättspraxis, senast i målet Upjohn. En kommersiell fördel — till exempel att övervinna konsumenters motstånd mot anbringade självhäftande etiketter — kan inte ge en parallellimportör rätt att ompaketera en importerad produkt. För det fall domstolen inte godkänner denna uppfattning, har Merck hävdat att ett förbud mot paketering i ny förpackning inte utgör någon handelsrestriktion om importören kan anpassa den ursprungliga förpackningen, även om konsumenterna föredrar varor som har paketerats i nya förpackningar. I en marknadsekonomi är det parallellimportörens sak att övervinna detta motstånd. Importörens kommersiella intressen är subjektiva, och kan inte användas för att bedöma lagligheten i hans agerande, utan att rättssäkerhetsprincipen åsidosätts. Vidare krävs enligt proportionalitetsprincipen att en begränsning av en grundläggande rättighet inte får gå utöver vad som är lämpligt och nödvändigt för att uppnå det önskade målet.

69. Boehringer Ingelheim har hävdat att förbudet mot användning av ett varumärke av en annan part än varumärkesinnehavaren inte utgör något hinder för fri handel mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 28 EG, om parallellimportören kan få faktiskt tillträde till marknaderna i importstaten utan att inkräkta på varumärkesinnehavarens rättigheter. Alternativt förhindrar inte gemenskapsrätten att varumärkesinnehavaren motsätter sig ingrepp i hans varumärkesrätt, såvida inte ingreppet är nödvändigt för att få tillträde till marknaden i importstaten och man i minsta möjliga mån skadar det särskilda föremålet för varumärkesrätten samt varumärkesinnehavarens andra legitima intressen tillvaratas. Ingrepp i varumärkesinnehavarens rätt är endast nödvändiga om de gällande rättsliga bestämmelserna i importstaten, samt praxis med liknande verkan, skulle hindra importören från att saluföra varan i importstaten, om inte detta ingrepp företogs. Varumärkesinnehavaren kan därför rättsligen motsätta sig ett ingrepp som har föranletts av lokala konsumentpreferenser för en viss förpackning, i de fall då gällande bestämmelser och praxis i staten tillåter att parallellimportören saluför varan utan sådant ingrepp.

70. Glaxo har hävdat att ompaketeringen av en varumärkesinnehavares varor och att åter anbringa varumärket utan innehavarens tillstånd utgör ett ingrepp i det särskilda föremålet för varumärkesrätten. Detta ingrepp rättfärdigar i sig en talan om varumärkesintrång, med reservation endast för de fyra förutsättningar som har slagits fast i målet Hoffmann-La Roche. Det finns i synnerhet inget ytterligare krav på bevisning att ompaketeringen är skadlig eller till men för det särskilda föremålet för varumärkesrätten.

71. Vad beträffar villkoret avseende nödvändighet har Glaxo hävdat att domstolen avsåg att skilja mellan de förändringar av förpackningar som krävs för att varorna skall kunna föras ut på marknaden och de förändringar som är "nödvändiga" för att varorna i största möjliga mån skall accepteras kommersiellt på marknaden, till exempel förändringar vars syfte är att göra det möjligt för parallellimportörer att ta ut högre priser för sina varor eller på annat sätt göra dem mer attraktiva för kunderna eller öka försäljningen. Om det inte kan visas att ompaketeringen var nödvändig för att saluföra varan i importmedlemsstaten, orsakar varumärkesinnehavaren inte någon konstlad avskärmning av marknaden. Förutsatt att importören kan ompaketera om det är nödvändigt för saluföring, iakttas principen om den fria rörligheten.

72. SmithKline Beecham har hävdat att det framgår av domstolens rättspraxis att frågan om bevis för att ett varumärkes anseende har skadats kan vara en faktor som är relevant enligt artikel 30 andra meningen EG, men att den inte utgör något förhandsvillkor för tillämpning av första meningen i den artikeln. Skada och nödvändighet är två skilda saker. Om det är nödvändigt att tillåta ompaketering, i vilken form det än må vara, för att undvika en förtäckt begränsning, förblir det faktum att sådan ompaketering orsakar innehavaren skada en relevant faktor. Det faktum att ompaketeringen inte skulle orsaka någon skada, kan inte i sig göra ompaketeringen nödvändig. "Nödvändig" betyder oumbärlig för att saluföra varan, i den mening att utan ompaketeringen skulle varan inte kunna föras ut på marknaden. Att övervinna konsumenternas motvillighet att acceptera en vara på vilken klistermärken anbringats utgör inget legitimt skäl för ompaketering.

73. Paranova har hävdat att ett krav på att anbringa klistermärken, istället för att ompaketera Proscar i en ny förpackning, skulle utgöra ett hinder för dess försäljning och skulle leda till en oönskad avskärmning av marknaderna. Det är i princip tillåtet att packa om läkemedelsprodukter som kommer från andra medlemsstater i nya förpackningar, förutsatt att importören respekterar de krav som har uppställts av domstolen i dess rättspraxis. I målet Bristol-Myers Squibb betonade domstolen att läkemedelsprodukter är ett känsligt område där varans utformning kan inge (och därmed rasera) förtroende hos allmänheten. Hänsyn måste tas till den särskilda situationen på marknaden för sådana produkter, utan att lägga vikt vid den kommersiella eller icke-kommersiella naturen hos de olika aspekterna av utformningen. När det handlar om en marknad där de nationella

myndigheterna föredrar läkemedelsprodukter som har ompaketerats i nya förpackningar snarare än produkter på vilka klistermärken har anbringats, skulle ett krav på det senare utgöra ett mycket större handelshinder än det som uppkom till följd av de olika förpackningsstorlekar som var i fråga i målet Bristol-Myers Squibb.

74. Vad beträffar villkoret avseende nödvändighet har Paranova hävdat att detta är oklart och i vilket fall som helst inte det avgörande kriteriet. Den tolkning som domstolen gjorde i målet Upjohn strider mot äldre rättspraxis. För att få dessa mål att stämma överens, borde frågan om "nödvändighet" enbart uppkomma då det särskilda föremålet för varumärkesrätten har skadats. Skulle villkoret dock anses tillämpligt, borde det tolkas extensivt så att faktiskt tillträde till marknaden möjliggörs, och således endast omständigheter som faller inom parallellimportörens subjektiva sfär utesluts.

75. Swingward har hävdat att det framgår av domstolens rättspraxis att ett varumärke kan åberopas endast då en specifik och materiell skada har orsakats det särskilda föremålet för varumärket. Det enda fall då ett agerande i förhållande till ett varumärke inte är nödvändigt, är då agerandet uteslutande kan förklaras av parallellimportörens önskan att uppnå en kommersiell fördel. En kommersiell fördel i den mening som avses i målet Upjohn är en oskälig kommersiell fördel eller en kommersiell fördel som utgör missbruk.

76. Den tyska regeringen har i målet Boehringer Ingelheim hävdat att det framgår av domstolens rättspraxis att ompaketering eller ommärkning av varor som är försedda med varumärken kan inverka på varumärkesinnehavarens rättigheter, inklusive de som utgör det särskilda föremålet för varumärkesrätten, och att det inte finns någon anledning att avvika från denna fasta rättspraxis. Domstolen har också givit klara riktlinjer beträffande de förhållanden under vilka ompaketering och ommärkning av läkemedelsprodukter som är försedda med varumärken är tillåten, genom att hänvisa till begreppet nödvändighet. Rent ekonomiska fördelar, som till exempel att ytterligare öka försäljningen av en produkt, är inte tillräckligt för att ompaketering eller ommärkning skall betraktas som nödvändigt. Följaktligen föreligger det till exempel ingen anledning, objektivt sett, att ompaketera då förpackningar på vilka klistermärken anbringats eller utländska förpackningar blir mindre väl mottagna. Om däremot marknaden för potentiell försäljning faktiskt gör det betydligt svårare att sälja en importerad produkt i oförändrat skick, måste ompaketering anses vara nödvändig.

77. Den norska regeringen har i målet Boehringer Ingelheim hävdat att ordalydelsen i artikel 30 EG förutsätter att importrestriktioner endast är motiverade om den industriella eller kommersiella äganderätten annars skulle äventyras. Ett villkor avseende nödvändighet skulle vidare strida mot artikel 30 EG, eftersom det skulle utgöra en otillbörlig importrestriktion. De avsnitt ur domstolens rättspraxis som har åberopats till stöd för motsatt argument, stöder inte slutsatsen att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig import av ompaketerade varor som inte påverkar varans ursprungliga beskaffenhet eller skadar varumärkets eller dess innehavares

anseende. Om de fyra förutsättningar som har uppställts i målet Hoffmann-La Roche är uppfyllda, föreligger inget legitimt skäl till varför varumärkesinnehavaren skulle motsätta sig importen av den ompaketerade produkten. Den norska regeringen drar följaktligen slutsatsen att inget villkor avseende nödvändighet kan utläsas ur domstolens rättspraxis. Skulle ett sådant villkor dock anses föreligga, bör det anses uppfyllt om parallellimportören anser ompaketering vara nödvändig för att kunna saluföra produkten.

78. Den norska regeringen har i målet Merck, Sharp & Dohme tillagt att villkoret avseende nödvändighet är uppfyllt då en stor del av allmänheten inte är benägen att köpa produkterna om de inte har packats om i nya förpackningar, därför att en betydande andel kunder och användare är misstänksamma mot läkemedelsprodukter som uppenbarligen har framställts för marknaden i en annan stat, där man talar ett annat språk.

79. Kommissionen har i målet Merck, Sharp & Dohme hävdat att den "nödvändighet" som objektivt sett rättfärdigar ompaketering av en parallellimportör kan vara rättslig (som i målet Loendersloot) eller faktisk (som i målet Bristol-Myers Squibb). Eftersom erkännandet av objektiv nödvändighet utgör ett undantag från principen om förbud mot varumärkesintrång, som är fastställd i gemenskapsrätten, måste detta tolkas restriktivt. Parallellimportören får endast i minsta möjliga mån skada det särskilda föremålet för varumärkesrätten. Han får till exempel inte packa om i nya förpackningar om det är möjligt att anbringa klistermärken. Det har inte hävdats att det är nödvändigt, varken rättsligt eller faktiskt, att packa om i nya förpackningar i förevarande mål. Enligt domstolens rättspraxis föreligger inte någon konstlad avskärmning av marknaderna, såvida inte motståndet mot de importerade varorna är sådant att parallellimportören nekas faktiskt tillträde till marknaderna i importstaten. Till och med betydande motstånd hos konsumenterna tycks således otillräckligt. Även om den nationella domstolen skulle anse att försäljningen av varor på vilka klistermärken har anbringats var mycket underlägsen, eller till och med försumbar, skulle den tvingas att undersöka orsakerna till motståndet. Om det i själva verket berodde på otillräcklig information, borde den nationella domstolen överväga om importören snarare borde försöka att upplysa konsumenter och apotekare.

80. Kommissionen har i målet Boehringer Ingelheim hävdat att den väsentliga frågan är huruvida villkoret avseende nödvändighet måste kombineras med de villkor som gäller skydd av det särskilda föremålet för varumärkesrätten. Även om målet Bristol-Myers Squibb inte är helt otvetydigt i detta hänseende hade domstolen, om den så hade önskat, i den domen mycket väl kunnat ändra karaktären av den uppräkning av villkor som fastställdes i målet Hoffmann-La Roche, genom att göra några av dessa alternativa. Kommissionen anser sålunda att villkoret avseende "nödvändighet" är ett tillägg till det kriterium som avser skyddet av det särskilda föremålet för varumärkesrätten. Att anbringa klistermärken är enklare att motivera med hänvisning till nödvändighet än paketering i ny för-

packning med varumärket, men en sådan motivering krävs ändå. Vad beträffar paketering i ny förpackning utan att märket anbringas, vore det överflödigt att uppställa ett villkor avseende "nödvändighet", eftersom det inte föreligger någon användning av varumärket utöver den som är oumbärlig för vidareförsäljning av varorna. I den sortens fall borde endast de fyra sista villkoren avseende det särskilda föremålet för varumärkesrätten, som har införts genom målet Bristol-Myers Squibb, vara tillämpliga. Vad beträffar innebörden av "nödvändighet", har kommissionen hävdat att motstånd bland konsumenter inte medför att ompaketering är nödvändigt i den mening som avses i domstolens rättspraxis, såvida inte motståndet är sådant att det inte kan övervinnas genom lägre priser och mer information.

81. Det bör noteras att kommissionen i sitt skriftliga yttrande i målet Boehringer Ingelheim har hävdat att den första, femte, sjunde och åttonde frågan som har hänskjutits av High Court inte kan tas upp till prövning till den del de avser användningen av ett varumärke i reklam, eftersom ingenting i begäran om förhandsavgörande tyder på att tvisterna mellan de olika parterna i de nationella förfarandena gäller reklam. Denna åsikt bestreds inte under förhandlingen. Slutsatsen att den nationella domstolen inte söker något klargörande av gemenskapsrätten i denna fråga för att kunna avgöra de berörda tvisterna, tycks således oundviklig. Jag tänker följaktligen inte behandla de hänskjutna frågorna till den del dessa avser reklam eller marknadsföring av parallellimportörer.

Förhållandet mellan det särskilda föremålet för varumärkesrätten och nödvändigheten av ompaketering

82. Den första, andra, fjärde och åttonde fråga som har hänskjutits i målet Boehringer Ingelheim gäller väsentligen huruvida en varumärkesinnehavare kan använda sin varumärkesrätt för att hindra en parallellimportör från att företa vissa ompaketeringsåtgärder, som enligt nationell rätt betraktas som intrång i innehavarens varumärke, om det inte föreligger något hot mot det särskilda föremålet för varumärkesrätten eller dess grundläggande funktion eller om det inte är nödvändigt för parallellimportören att företa en sådan ompaketering.

83. Det framgår av begäran om förhandsavgörande, som jag har nämnt ovan, att den nationella domstolen anser att EG-domstolen inte har varit konsekvent då den har uppställt de skilda villkoren avseende det särskilda föremålet för varumärkesrätten respektive nödvändigheten av ompaketering.

84. Enligt min mening föreligger det dock ingen inkonsekvens eller motsägelse genom att de olika villkoren har uppställts, eftersom dessa villkor är relevanta på olika stadier under analysen av frågan huruvida en varumärkesinnehavare kan använda sin varumärkesrätt för att hindra en parallellimportör från att ompaketera varor som är försedda med varumärken.

85. För det första framgår det av rättspraxis att en varumärkesinnehavare *prima facie* har rätt att enligt artikel 30 första meningen EG eller enligt artikel 7.2 i direktivet motsätta sig att varumärket åter anbringas efter ompaketering utan hans tillstånd. [53]

86. Enligt min mening är den principen tillämplig på samtliga typer av ompaketering som är i fråga i de förevarande målen, eftersom i) samtliga dessa ompaketeringsåtgärder i princip kan skada den garanti som varumärket står för, med innebörden att en produkt som är försedd med detta märke inte har bearbetats av tredje man utan tillstånd av varumärkesinnehavaren, samt ii) det särskilda föremålet för varumärkesrätten inkluderar rätten att hindra all användning av varumärket som är ägnad att förvanska denna ursprungsgaranti, vilket är fallet med samtliga dessa ompaketeringsåtgärder. [54]

87. För det andra är utövandet av denna rätt att motsätta sig, enligt artikel 30 andra meningen, inte berättigad om det utgör en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.

88. Domstolen har i sin rättspraxis, vilken har sammanfattats ovan, givit vägledning rörande prövningen av huruvida en varumärkesinnehavares utövande av sin varumärkesrätt utgör en förtäckt begränsning av handeln i den mening som avses i artikel 30 andra meningen.

89. Det framgår i synnerhet av denna rättspraxis att varumärkesinnehavarens utövande av sin varumärkesrätt utgör en förtäckt begränsning om detta bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna. [55]

90. En varumärkesinnehavares utövande av dessa rättigheter bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna i det fall då innehavaren använder olika förpackningar i olika medlemsstater och ompaketering är nödvändig för att få faktiskt tillträde till marknaden i importstaten. [56]

91. Frågan huruvida ompaketering är nödvändig kan alltså uppkomma vid prövningen av huruvida en varumärkesinnehavares utövande av sin varumärkesrätt, trots att det *prima facie* är rättfärdigat enligt artikel 30 första meningen, faktiskt är förbjudet enligt andra meningen.

53 — Domen i målet Hoffmann-La Roche (ovan fotnot 10), punkt 8, sammanfattad i punkt 19 ovan; domen i målet Bristol-Myers Squibb (ovan fotnot 5), punkt 50, citerad i punkt 32 ovan.

54 — Domen i målet Hoffmann-La Roche, punkt 7, sammanfattad i punkt 18 ovan.

55 — Punkt 10 i domen i målet Hoffmann-La Roche, sammanfattad i punkt 20 ovan.

56 — Domen i målet Bristol-Myers Squibb, punkt 52 i domen, citerad i punkt 34 ovan.

92. Den hänskjutande domstolen och svarandena i målet Boehringer Ingelheim anser dock att om ovanstående resonemang utgör en korrekt redogörelse för domstolens rättspraxis, borde denna rättspraxis revideras.

93. Den hänskjutande domstolen har påpekat att domstolen konstaterade följande i målet Bristol-Myers Squibb:

"Det framgår av domstolens rättspraxis att det enligt artikel 36 inte är tillåtet att göra avvikelser från den grundläggande principen om den fria rörligheten för varor inom den gemensamma marknaden annat än om de är motiverade för att värna rättigheter som utgör det särskilda föremålet för den industriella och kommersiella äganderätten i fråga." [57]

94. Eftersom den hänskjutande domstolen anser det vara ett faktum att de ompaketeringsåtgärder som är i fråga i förfarandet vid den nationella domstolen inte skadar eller ens utsätter det särskilda föremålet för sökandenas varumärkesrätt för någon risk, anser den att ingen avvikelse från principen om den fria rörligheten för varor är motiverad. Begreppet nödvändighet är ovidkommande för ovannämnda grundläggande princip.

95. Enligt min mening föreligger det dock ingen motsägelse mellan å ena sidan det ovan citerade uttalandet av EG-domstolen och å andra sidan påståendet att sökandena i princip kan (således med reservation för artikel 30 andra meningen) åberopa sin varumärkesrätt till och med i frånvaro av faktisk skada eller risk för skada. Domstolens uttalande gjordes i ett resonemang rörande tolkningen av artikel 7.2 i varumärkesdirektivet. De följande punkterna i domen visar att domstolen bekräftade den åsikt som den hade framfört i målet Hoffmann-La Roche i det avseendet att, eftersom ompaketering var *ägnad* att förvanska ursprungsgarantin, varumärkesinnehavaren i princip kan åberopa sina rättigheter för att hindra att ompaketerade varor marknadsförs. [58]

96. En sådan tolkning innebär givetvis att det kan uppstå fall då varumärkesinnehavaren på så sätt kan åberopa sina rättigheter även om det i ett enskilt fall framgår att det inte föreligger någon faktisk skada för det särskilda föremålet för varumärket eller dess grundläggande funktion. Jag delar dock inte den hänskjutande domstolens åsikt att detta nödvändigtvis skulle vara en motbjudande eller ologisk slutsats.

97. Det framgår av lydelsen i de relevanta bestämmelserna i fördraget, så som dessa har tolkats av domstolen, att ingrepp av

57 — Punkt 42 i domen.

58 — Se särskilt punkterna 47—49 i domen i målet Bristol-Myers Squibb.

tredje man, till exempel en parallellimportör, i immateriella rättigheter, till exempel en varumärkesinnehavares rättigheter, endast är motiverade enligt gemenskapsrätten då det ohämmade utövandet av dessa rättigheter skulle ha en ogynnsam verkan på den fria rörligheten för varor. Genom att införa nödvändighetskriteriet och därmed rättfärdiga alla sådana ingrepp som är nödvändiga för att få faktiskt tillträde till marknaden i importstaten, har domstolen utvecklat en teknik som på ett exakt sätt återspeglar denna balans.

98. Man måste komma ihåg att ompaketering av en vara som är försedd med ett varumärke, oavsett om varumärket åter anbringas på den nya ytterförpackningen eller om varumärket enbart avlägsnas och inte ersätts, utgör en särskilt ingripande form av varumärkesintrång.

99. Man måste även hålla i minnet att flertalet av de "mål rörande ompaketering" som diskuterats ovan rör läkemedel och att läkemedelsmarknaden, av de skäl som kommer att diskuteras nedan[59], uppvisar vissa särdrag som inte finns på marknaderna för många andra varor.

100. Den hänskjutande domstolen och svarandena i målet Boehringer Ingelheim har uttryckt farhågor rörande vad de anser vara en oundviklig konsekvens av godkännande av nödvändighetskriteriet sammantaget med en strikt tolkning av begreppet nödvändighet, nämligen att varumärkesinnehavare kommer att kunna åberopa varumärken, trots att deras affärsstrategi går ut på att avskärma marknader. Men detta kommer inte att bli följden. Man måste komma ihåg att nödvändighetskriteriet infördes av domstolen enbart som ett exempel på agerande som bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna och som alltså utgör en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstater i den mening som avses i artikel 30 andra meningen i fördraget. Det är enligt min mening inte det enda exemplet. Jag konstaterade i mitt förslag till avgörande i målet Upjohn att om det kan visas att varumärkesinnehavaren, genom sin praxis att använda olika varumärken i olika medlemsstater, har för avsikt att avskärma marknaderna, skulle det i sig vara tillräckligt för att han inte skall kunna åberopa sina varumärkesrättigheter för att motsätta sig att importören anbringar ett annat varumärke.[60] Samma sak gäller då det är fråga om att åter anbringa ett märke efter ompaketering snarare än ommärkning.[61]

101. Svarandena i målet Boehringer Ingelheim har även åberopat domstolens dom i målet SABEL[62] till stöd för sin åsikt att varumärkesinnehavare inte kan åberopa sina rättigheter då vederbörligen dokumen-

59 — Punkterna 112 och 113.

60 — Punkt 42.

61 — Se punkt 51 ovan.

62 — Mål C-251/95 (REG 1997, s. I-6191), punkterna 22—26.

terad bevisning för att det särskilda föremålet för varumärket har skadats saknas. Målet SABEL gällde dock artikel 4.1 b i direktivet, i vilken föreskrivs att ett varumärke inte skall registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras "om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem...". I denna bestämmelse krävs det alltså uttryckligen att det fastställs att det föreligger en förväxlingsrisk. Förfarandet vid den nationella domstolen i målet Boehringer Ingelheim gäller dock inte liknande märken eller liknande varor. Förfarandet gäller (åtminstone till viss del) användningen av ett identiskt märke på identiska varor. Målet gäller intrång enligt artikel 5.1 a, vilken inte kräver bevis för någon förväxlingsrisk (eller annan skada).

102. Den hänskjutande domstolen i målet Boehringer Ingelheim har i sin begäran om förhandsavgörande angett att den har utgått från att sökandenas argumentation om varumärkesintrång enligt nationell rätt är övertygande. Jag vill i förbigående erinra om att, vilket har antytts i den föregående punkten, begreppet intrång numera har harmoniserats genom varumärkesdirektivet [63], och nationell rätt har följaktligen inte längre oinskränkt bestämmanderätt beträffande vilket agerande som skall behandlas som intrång.

63 — Ovan fotnot 4.

103. Jag drar följaktligen slutsatsen att en varumärkesinnehavare kan använda sin varumärkesrätt för att hindra parallellimportören av ett läkemedel från att ompaketera varan, förutsatt att utnyttjandet av denna rätt inte bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna eller på annat sätt medför en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. En varumärkesinnehavare som använder sin varumärkesrätt för att förhindra en parallellimportör från att utföra nödvändig ompaketering bidrar till sådan konstlad avskärmning. Det är den ofrånkomliga slutsatsen av den rättspraxis som har behandlats ovan och jag ser ingen anledning att avvika från denna rättspraxis. Denna slutsats ger dock upphov till frågan om hur "nödvändig" skall tolkas, vilken jag nu kommer att behandla.

Innebörden av "nödvändig"

104. Den tredje frågan i målet Boehringer Ingelheim och frågan i målet Merck, Sharp & Dohme gäller omfattningen av begreppet "nödvändig" som utvecklades av domstolen som ett kriterium för att avgöra huruvida en varumärkesinnehavares åberopande av sin varumärkesrätt bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna och således utgör en förtäckt begränsning av handeln i den mening som avses i artikel 30 andra meningen EG.

105. Olika tolkningar av begreppet har förts fram. Den hänskjutande domstolen i målet Boehringer Ingelheim har i sin tredje fråga hävdat att det kan betyda antingen att det "rimligen krävs... för att [importören skall] få tillträde till" marknaden (jag kommer nedan att behandla frågan vilken marknad som är relevant, vilken också tas upp i den tredje frågan) eller "oumbärlig" för detta ändamål. Sökandena har av förståeliga skäl hävdat att "nödvändig" klart betyder "oumbärlig", medan svarandena, av lika förståeliga skäl, har hävdat att (förutsatt att kriteriet över huvud taget är relevant) begreppet måste definieras med hänsyn till det faktiska tillträdet till marknaden, i vid bemärkelse.

106. Det framgår av de yttranden som har ingivits till domstolen att parternas meningsskiljaktigheter avseende den korrekta tolkningen av begreppet nödvändighet i stora delar är en följd av de uttalanden som domstolen gjorde i sin dom i målet Upjohn [64], och i synnerhet följande stycken:

"Att anse att det villkor avseende avskärmning av marknaderna som definieras i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. är tillämpligt på fallet med utbyte av ett varumärke innebär även, i motsats till vad Paranova har gjort gällande, att det krävs att detta utbyte av varumärke är objektivt nödvändigt i den mening som avses i den domen för att varumärkesinnehavaren inte skall kunna hindra detta.

Av detta följer att det ankommer på de nationella domstolarna att pröva om de omständigheter som råder vid tidpunkten för saluföring gör det objektivt nödvändigt att byta ut det ursprungliga varumärket mot det som används i importmedlemsstaten för att parallellimportören skall kunna föra ut produkten i fråga på marknaden i denna stat. Detta villkor avseende nödvändighet är uppfyllt om i ett bestämt fall förbudet för importören att ersätta varumärket hindrar dennes faktiska tillgång till marknaderna i importmedlemsstaten. Detta är fallet om författningar eller praxis i importmedlemsstaten hindrar saluföring av produkten i fråga på marknaden i denna stat under det varumärke som den är försedd med i exportmedlemsstaten. Så förhåller det sig med en regel om konsumentskydd som förbjuder användning i importmedlemsstaten av det varumärke som används i exportmedlemsstaten på grund av att det är ägnat att missleda konsumenterna.

Däremot är villkoret avseende nödvändighet inte uppfyllt om utbytet av varumärket uteslutande förklaras av parallellimportörens önskan att uppnå en kommersiell fördel.

Det ankommer på de nationella domstolarna att i varje konkret fall bedöma om det har varit objektivt nödvändigt för parallell-

64 — Ovan fotnot 20.

importören att använda det varumärke som används i importmedlemsstaten för att möjliggöra saluföring av de importerade produkterna." [65]

107. Merck har av ovanstående citat, och i synnerhet det andra stycket, [66] dragit slutsatsen att domstolen har konstaterat att "att hindra" [to hinder] betyder "att förhindra" [to prevent], vilket i sin tur betyder att göra omöjligt. Ompaketering är således endast tillåtet om saluföring annars skulle vara omöjlig. Detta uttalande är enligt min mening alltför snävt. Det är givetvis korrekt att en regel eller praxis som förhindrar tillträde till marknaden, eller gör den omöjlig, måste anses "hindra" sådant tillträde. Det innebär dock inte att endast sådana regler eller sådan praxis vederbörligen kan anses "hindra" tillträde. Domstolen gav i nämnda stycke av dess dom i målet Upjohn endast ett exempel på omständigheter då ompaketering skulle betraktas som nödvändig, och den avsåg inte att exemplet skulle vara uttömmande.

108. Det framgår av domstolens uttalanden att ompaketering måste vara "objektivt" nödvändig. Det kan således inte vara parallellimportörens sak att avgöra vad som är nödvändigt, vilket den norska regeringen har hävdat. Uttalandet av den hänskjutande domstolen i målet Boehringer Ingelheim att det alltid finns alternativa metoder för ompaketering, varför en viss metod inte kan vara nödvändig, är enligt min mening av samma skäl en missuppfattning.

109. Paranova har hävdat att i vissa medlemsstater — man nämner Österrike, Danmark, och Finland (och även Norge, i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) — ges läkemedelsprodukter i förpackningar som försetts med klistermärken varken tillstånd för försäljning eller godkännande. Om detta är korrekt, utgör det ett klart exempel på en situation där ompaketering skulle vara objektivt nödvändig för tillträde till marknaden.

110. Enligt min mening kan dock ompaketering korrekt betraktas som objektivt nödvändig i andra, mindre klara situationer. Om den nationella domstolen kommer fram till — vilket den hänskjutande domstolen gjorde i målet Boehringer Ingelheim — att det faktiskt finns ett "utbrett och påtagligt" motstånd mot förpackningar som försetts med klistermärken hos de berörda konsumenterna, och om följden av detta motstånd är att parallellimportören faktiskt sett skulle uteslutas från marknaden om han inte tilläts ompaketera, skulle ompaketering enligt min mening med säkerhet betraktas som objektivt nödvändig för att få faktiskt tillträde till marknaden, i den meningen att den rimligen krävs för att få sådant tillträde. Även om det står klart att "författningar [och] praxis" [67] inte kan omfatta rena konsumentpre-

65 — Punkterna 42—45 i domen.

66 — Punkt 43.

67 — Målet Upjohn, punkt 43, återgiven i punkt 106 ovan.

ferenser, skulle ompaketering icke desto mindre korrekt kunna betraktas som objektivt nödvändig om dessa preferenser var tillräckligt starka, utbredda och erkända så att, till exempel läkares förskrivningspraxis eller apotekares inköpspraxis påverkades och "faktiskt tillträde" nekades.

111. Det framgår enligt min mening också av domstolens rättspraxis som behandlats ovan att en viss metod för ompaketering inte kan betraktas som nödvändig, om en annan metod som utgör ett mindre ingrepp i varumärkesinnehavarens rättigheter är tillräcklig för att parallellimportören skall få faktiskt tillträde till marknaden i importstaten. [68] Om den nationella domstolen följaktligen med stöd av fakta finner att förpackningar som har försetts med klistermärken har faktiskt tillträde till marknaden, kan det inte vara nödvändigt för parallellimportören att företa mer ingripande typer av ompaketering, såsom paketering i en ny förpackning.

112. Det bör vidare noteras att samtliga mål som det har hänvisats till ovan, med undantag för målet Loendersloot som endast behandlas till den del det bekräftar de äldre rättsfallen, gällde läkemedelsprodukter. Marknaden för läkemedelsprodukter har flera särdrag som i viktiga avseenden särskiljer den från marknaderna för flera andra produkter. I synnerhet så fastställs eller påverkas i allmänhet priserna av nationella reglerande organ och återspeglar inte det normala spelet mellan utbud och efterfrågan. Grossister och detaljhandlare för läkemedelprodukter kan inte justera priser på en viss nationell marknad för att öka försäljningen. Vidare kan följderna av oförsiktig ompaketering av läkemedelsprodukter få återverkningar på folkhälsan och således inte bara skada en varumärkesinnehavares rättigheter.

113. Dessa särdrag på marknaden ligger möjligen till grund för domstolens uppenbara motvilja att oskäligt begränsa varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig ompaketering. Den begränsade inverkan som normala marknadskrafter har på en hårt reglerad marknad innebär exempelvis att olika priser på olika nationella marknader inte nödvändigtvis beror på att innehavaren drar nytta av uppdelade nationella marknader. På samma sätt kan det innebära att parallellimportörer, till skillnad från importörer av de flesta andra produkter, inte kan använda sig av lägre priser för att övervinna eventuellt konsumentmotstånd mot deras importerade produkter. Återigen tycks det enligt min mening som om domstolens rättspraxis tillgodoser båda dessa motstridiga överväganden. Å ena sidan skall till exempel varumärkesinnehavarens rätt att åberopa artikel 30 första meningen EG för att motsätta sig all ompaketering hindra saluföringen av importerade läkemedelsprodukter som har lidit skada under ompaketeringen, å andra sidan har importören i allmänhet rätt att omsorgsfullt ompaketera i den utsträckning som är nödvändig för att få faktiskt tillträde till marknaden, och kan därför använda passande ompaketering som ett medel för att övervinna konsumentmotstånd.

68 — Se punkt 55 i domen i målet Bristol-Myers Squibb, återgiven i punkt 34 ovan, och punkt 46 i domen i målet Loendersloot, sammanfattad i punkt 53 ovan.

114. Swingward har hänvisat till domstolens uttalande i målet Upjohn att villkoret avseende nödvändighet inte skulle vara uppfyllt om utbytet av varumärket (eller att det åter anbringades) uteslutande förklarades av parallellimportörens önskan att uppnå en kommersiell fördel, och har hävdat att detta måste förstås som en oskälig fördel eller en fördel som utgör missbruk, och att endast under sådana förhållanden kommer användning av märket vid paketering inte att anses nödvändig.

115. Det framgår dock av det sammanhang i vilket domstolen gjorde detta uttalande i målet Upjohn att den skiljelinje som domstolen försökte dra var mellan å ena sidan faktorer utom parallellimportörens kontroll, till exempel nationella bestämmelser och nationell praxis, och å andra sidan importörens önskan att maximera försäljningen. Ingrepp av importören som inte är nödvändiga för att övervinna objektiva faktorer, utan vilka importören anser skulle öka försäljningen, är inte "nödvändiga" i den mening som avses i målet Upjohn. Inget i domen tyder på att domstolen menade att ingrepp som ansågs medföra en "skälig" (till skillnad från "oskälig" eller "missbruk") kommersiell fördel skulle betraktas som nödvändiga. [69]

116. Vad beträffar den andra aspekten av den tredje frågan som har hänskjutits i målet Boehringer Ingelheim, nämligen huruvida parallellimportörens användning av märket måste vara nödvändig för att ge honom tillträde till a) endast en del av marknaden för varorna eller b) hela marknaden för varorna, framgår det enligt min mening av domstolens rättspraxis att nekat tillträde till en del av marknaden för varorna inte kan tillåtas. Det följer av domen i målet Bristol-Myers Squibb [70], i vilken domstolen fastslog följande:

"I detta avseende bör påpekas att när innehavaren, i enlighet med de bestämmelser och den praxis som gäller i importmedlemsstaten, där använder flera olika förpackningsstorlekar, är det, för att dra slutsatsen att det inte är nödvändigt att packa om varan, inte tillräckligt att fastställa att en av dessa storlekar även marknadsförs i exportmedlemsstaten. Det skulle nämligen föreligga en avskärmning av marknaderna om importören enbart kunde marknadsföra varan inom en begränsad del av marknaden i importmedlemsstaten". [71]

117. Den hänskjutande domstolen har uppgett att det, enligt den bevisning som har åberopats under förfarandet, inte föreligger något tvivel om att vissa apotekare inte köper varor på vilka klistermärken anbringats på grund av uppfattningen, ofta baserad på erfarenhet, att vissa av deras kunder inte kommer att acceptera varorna, vilket betyder att det finns en del av marknaden från vilken en vara på vilken klistermärken anbringats helt och hållet är utestängd. Jag godtar att om varan därigenom är utestängd från marknaden, är paketering i nya förpackningar nödvändig för att svarandena skall kunna få faktiskt tillträde till den berörda marknaden.

69 — Se även punkt 54 i mitt förslag till avgörande i målet Upjohn.

70 — Ovan fotnot 5, punkt 54 i domen.

71 — [Fotnoten avser endast den engelska texten.]

118. Jag drar följaktligen slutsatsen att en parallellimportör med stöd av gemenskapsrätten har rätt att ompaketera läkemedelsprodukter till den del sådan ompaketering rimligen krävs för att importören skall få faktiskt tillträde till marknaden i importmedlemsstaten (eller till en betydande del därav) och till den del andra, mindre ingripande ompaketeringsmetoder inte kan ge honom faktiskt tillträde till denna marknad (eller en betydande del därav). I detta avseende måste hänsyn tas inte bara till hinder enligt lag — till exempel regleringskraven i importmedlemsstaten — utan även faktiska hinder, inklusive konsumentmotstånd, till exempel mot förpackningar som försetts med klistermärken, som påverkar praxis vad gäller förskrivning eller expediering av läkemedel.

119. Enligt min mening är denna slutsats, liksom min slutsats i den första frågan[72], en korrekt tolkning av rättspraxis, så att de konkurrerande intressena hos å ena sidan parallellimportören av att dra nytta av den fria rörligheten för varor, och å andra sidan varumärkesinnehavarens intresse av att värna sina immateriella rättigheter, balanseras på ett rimligt sätt. Jag vill dock påpeka att denna balans kommer att rubbas, till men för den grundläggande principen om den fria rörligheten för varor, om nationella processuella regler eller nationell processuell praxis rörande bevisbörda faktiskt hindrar parallellimportören från att styrka nödvändigheten av ompaketering under vissa omständigheter.

72 — Se punkt 103 ovan.

Kravet på underrättelse

120. I den femte, sjätte och sjunde frågan som har hänskjutits i målet Boehringer Ingelheim ombeds i huvudsak domstolen att ompröva kravet på underrättelse på förhand om ompaketering, som domstolen införde i sin äldre rättspraxis. Den hänskjutande domstolen undrar särskilt huruvida underrättelse trots allt krävs då den föreslagna ompaketeringen inte skadar det särskilda föremålet för varumärkesrätten, och om så är fallet, hur lång tid i förväg underrättelsen måste lämnas, och om den måste lämnas av importören eller om det är tillräckligt att varumärkesinnehavaren tar emot den från en annan källa, samt vad följden blir av underlåten underrättelse.

121. Boehringer Ingelheim har hävdat att det inte finns någon anledning att ompröva det krav på underrättelse på förhand som har utvecklats av domstolen. Detta krav medför inte någon orimlig arbetsbörda för parallellimportören, och hindrar inte den fria rörligheten för varor, och det försenar inte saluföringen av de importerade produkterna och det gör inte deras saluföring påtagligt svårare. Eftersom kravet inte är beroende av att användningen av varumärket skadar det särskilda föremålet för varumärkesrätten, kan varumärkesinnehavaren motsätta sig all användning av hans varumärke av en parallellimportör, om inte importören har underrättat honom på förhand.

122. Glaxo har hävdat att kravet på underrättelse på förhand inte är betungande, utan rimligt. Kravet bör uppställas, vilket domstolen konsekvent har krävt sedan målet Hoffmann-La Roche. Underrättelse på förhand måste ges av parallellimportören. Underrättelsen måste föregå saluföringen i tillräckligt god tid för att invändningar skall kunna beaktas, och det måste finnas en påföljd för parallellimportören om denne underlåter att lämna underrättelse, eftersom det annars inte skulle föreligga något incitament att uppfylla kravet och underrättelse i praktiken aldrig skulle lämnas. Underrättelse 28 dagar i förväg vore rimligt.

123. Swingward har hävdat att det följer av domstolens rättspraxis att kravet att en importör skall underrätta varumärkesinnehavaren är ett processuellt krav som är avsett att försätta innehavaren i en position varigenom han kan bevaka sina legitima intressen. Kravet är ett medel för att uppnå ett ändamål, men det utgör inte ändamålet i sig. Enligt gemenskapens språkbruk är det en sekundär, processuell rättighet. Därför är proportionalitetsprincipen tillämplig. Om ingen skada har förorsakats det särskilda föremålet för varumärkesrätten, kan en underlåten underrättelse över huvud taget inte skada varumärkesinnehavaren. Följaktligen vore det oproportionerligt med hänvisning till kravets syfte om underlåtenheten skulle omvandla en oskadlig användning av varumärket till ett varumärkesintrång. Vad beträffar den tvådagarsperiod som har föreslagits av den hänskjutande domstolen, anser Swingward denna vara rimlig. Slutligen har Swingward hävdat att kravet på underrättelse är uppfyllt då innehavaren tar emot underrättelsen, oavsett om den lämnas av importören eller inte.

124. Den tyska regeringen har hävdat att om varumärkesinnehavaren inte har givits tillräcklig information om typen av ompaketering innan de ompaketerade varorna förs ut på marknaden, i tillräckligt god tid för att kunna undersöka huruvida de krav gällande ompaketering som har uppställts av domstolen är uppfyllda, utgör detta en grund för att hindra den parallellimportör som företar ompaketeringen från att åberopa konsumtion av varumärkesrätten. Underrättelse måste lämnas i så god tid att varumärkesinnehavaren kan utvärdera den metod som används. Underrättelsen måste lämnas av parallellimportören.

125. Kommissionen har hävdat att kravet på underrättelse, kombinerat med möjligheten för varumärkesinnehavaren att kräva att parallellimportören förser honom med ett prov av den ompaketerade eller ommärkta varan innan den bjuds ut till försäljning, gör det möjligt för varumärkesinnehavaren att försäkra sig om att det särskilda föremålet för hans varumärkesrätt skyddas. Kravet är därför ett instrument för att skydda det särskilda föremålet för varumärkesrätten. Rättspraxis visar att domstolen avsåg att samtliga villkor som har uppställts skulle vara uppfyllda, innan en varumärkesinnehavare kunde berövas rätten att motsätta sig vidare saluföring av en ompaketerad läkemedelsprodukt. Det följer av denna rättspraxis att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig sådan vidare saluföring, då han inte har underrättats om den planerade användningen av hans märke. Tidsfristen för underrättelse måste beräknas endast med hänsyn till varumärkesinnehavarens rättigheter, och kommer därför normalt sett att vara ganska kort. Den kommer att vara längre om parallellimportören väljer att lämna underrättelse utan att samtidigt översända ett prov. I det fallet behövs extra tid för att varumärkesinnehavaren skall kunna besluta att begära ett prov och ta emot detta.

126. Jag vill påpeka att kravet på underrättelse härstammar från domen i målet Hoffmann-La Roche,[73] i vilken domstolen fastslog att näringsidkaren, med hänsyn till varumärkesinnehavarens intresse av att konsumenten inte vilseleds när det gäller varans ursprung, bara bör tillerkännas rätt att sälja den ompaketerade varan under förutsättning att han i förväg underrättar varumärkesinnehavaren och anger på den nya förpackningen att varan har ompaketerats av honom.

127. I målet Bristol-Myers Squibb[74] fastslog domstolen att "varumärkesinnehavaren... på förhand [måste] underrättas om att en vara... har packats om", och specificerade att underrättelsen måste lämnas av importören. I målet Loendersloot[75] upprepade domstolen detta uttalande vad gäller särskilt läkemedelsprodukter, och tillade att till och med i det större sammanhang som förhållandena i det aktuella målet utgjorde (ommärkning av whisky) "[har det] tagits tillräcklig hänsyn till de intressen som innehavaren av varumärket har, särskilt hans intresse av att bekämpa efterbildning, om [importören] på förhand underrättar innehavaren om saluföringen av de ommärkta varorna".[76]

128. Kravet att parallellimportören på förhand lämnar underrättelse till varumärkesinnehavaren innan den ompaketerade varan bjuds ut till försäljning har alltså en gedigen bakgrund och är baserat på starka grunder.

129. Den hänskjutande domstolen i målet Boehringer Ingelheim är dock tveksam till huruvida kravet är lämpligt när ingen skada har förorsakats det särskilda föremålet för varumärkesrätten.

130. Enligt min mening kan kravet på underrättelse inte vara beroende av om det särskilda föremålet för varumärkesrätten faktiskt har förorsakats skada. Det framgår av domstolens rättspraxis, vilket har diskuterats ovan, att ompaketeringen i sig kan skada det särskilda föremålet för varumärket enligt domstolen. Underrättelse på förhand till varumärkesinnehavaren ger denne tillfälle att kontrollera huruvida det föreligger faktiska men för det särskilda föremålet för varumärket eller dess grundläggande funktion. Att avskaffa kravet på underrättelse skulle ge parallellimportören rätten att redan från början avgöra huruvida den metod för ompaketering som företagits faktiskt skadar varumärkesinnehavarens legitima intressen. Det skulle strida mot de mycket klara instruktioner som domstolen har givit sedan kravet på underrättelse infördes i målet Hoffmann-La Roche, det första målet som gällde ompaketering, år 1978. Jag ser ingen anledning att ändra rättspraxis på detta sätt.

131. Jag ser inte heller något skäl att avvika från domstolens klara instruktioner att underrättelsen skall lämnas av parallellimportören. Swingward har hävdat att eftersom Medicines Control Agency (MCA) i Förenade Kungariket underrättar varumärkesinnehavaren då myndigheten beviljar en produktlicens (parallellimport), ges varumärkesinnehavaren därigenom tillräcklig underrättelse om planerade paral-

73 — Ovan fotnot 10, punkt 12 i domen.

74 — Ovan fotnot 5, punkt 78 i domen, sammanfattad i punkt 42 ovan, och punkt 79 och domslutet i domen, återgiven i punkt 43 ovan.

75 — Ovan fotnot 6.

76 — Punkterna 30, 47, 48 och 49 i domen.

lellimporter. Jag kan av två skäl inte godta detta argument.

132. För det första framgår det av det prov som bifogats Boehringer Ingelheims yttrande att en underrättelse från MCA inte innehåller någon information om hur produkten i fråga har ompaketerats. Den kan därför under alla omständigheter inte utgöra någon underrättelse i den mening som avses i domstolens rättspraxis.

133. För det andra måste parallellimportörer i hela unionen vara medvetna om sina skyldigheter och hur dessa uppfylls. Uppfyllandet av ett krav som har införts av domstolen kan inte vara avhängigt av regelverket i en viss medlemsstat. Ett krav på att importören underrättar varumärkesinnehavaren är enkelt att tillämpa och enkelt att uppfylla, vilket således bidrar till en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten.

134. Vad beträffar den tidsfrist som krävs för underrättelsen, är det självklart att den måste vara rimlig. Tidsfristen måste i synnerhet vara tillräcklig för att varumärkesinnehavaren — som när det gäller läkemedelsprodukter vanligtvis är ett stort företag med flera avdelningar, möjligen i fler än ett land, som alla legitimt berörs av frågan — skall kunna avgöra huruvida den föreslagna förpackningen är acceptabel. Jag anser att en tidsfrist på tre till fyra veckor generellt sett vore rimlig. Jag vill nämna att British Association of Parallel Importers har föreslagit tre veckor, enligt Boehringer Ingelheim. Det kan eventuellt i ett enskilt fall föreligga synnerliga omständigheter som skulle kunna motivera en kortare eller längre tidsfrist. Huruvida så är fallet får avgöras av den nationella domstolen.

135. Slutligen frågar den nationella domstolen vad följden bör bli av underlåten underrättelse. I förfarandet inför den domstolen har det hävdats att det vore absurt om en varumärkesinnehavare skulle kunna blockera parallellimporter under sådana omständigheter, eftersom även om det finns ett krav på underrättelse vore det fullständigt oproportionerligt att tillåta en varumärkesinnehavare att hindra vidare saluföring av parallellimporterade produkter på grund av underlåtenhet att iaktta ett processuellt krav, i ett fall där det särskilda föremålet för varumärkesrätten inte har skadats.

136. Slutsatsen tycks dock oundvikligen vara den att om en parallellimportör underlåter att underrätta varumärkesinnehavaren i rimlig tid i förväg om ompaketeringen, utgör denna ompaketering ett intrång. Den formulering som domstolen använde i målen Hoffmann-La Roche och Bristol-Myers Squibb visar att den avsåg att samtliga krav som uppställdes i dessa fall, inklusive kravet på underrättelse på förhand, skulle vara uppfyllda innan en varumärkesinnehavare förlorar sin rätt att motsätta sig ompaketering. Dessutom föreligger det pragmatiska argumentet att ansvar för intrång är den enda realistiska sanktionen mot underlåtenhet av en parallellimportör att lämna underrättelse i förväg, och det skulle inte tjäna något syfte om domstolen införde ett krav utan någon sanktion.

Förslag till avgörande

137. Jag anser följaktligen att de frågor som har hänskjutits till domstolen i de förevarande målen bör besvaras på följande sätt:

I mål C-443/99, Merck, Sharp & Dohme:

Artikel 7.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ger inte en varumärkesinnehavare rätt att motsätta sig saluföringen av ett läkemedel som har förts ut på marknaden under hans varumärke, när importören har packat om varan och åter har anbringat varumärket på förpackningen samt övriga villkor som anges i EG-domstolens dom i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., är uppfyllda (dvs. varan i förpackningen har inte ändrats, det finns en tydlig uppgift om tillverkare och ursprung, varken varumärkets eller dess innehavares anseende har åsamkats skada genom en dålig förpackning samt varumärkesinnehavaren har underrättats om att det ompaketerade läkemedlet saluförs), om det rimligen krävs att varan packas om och att varumärket åter anbringas för att importören skall få faktiskt tillträde till marknaden i importmedlemsstaten (eller till en betydande del därav) och till den del andra, mindre ingripande ompaketeringsmetoder inte kan ge honom faktiskt tillträde till denna marknad (eller till en betydande del därav). I detta avseende måste hänsyn tas inte bara till hinder enligt lag — till exempel regleringskraven i importmedlemsstaten — utan även faktiska hinder, inklusive konsumentmotstånd, till exempel mot förpackningar som har försetts med klistermärken, som påverkar praxis vad gäller förskrivning eller expediering av läkemedel.

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

1) Varken artiklarna 28 och 30 EG eller artikel 7.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar hindrar att en varumärkesinnehavare använder sin varumärkesrätt för att hindra parallellimportören av ett läkemedel från att ompaketera varan, förutsatt att utnyttjandet av denna rätt inte bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna eller på annat sätt medför en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. En varumärkesinnehavare som använder sin varumärkesrätt för att förhindra en parallellimportör från att utföra nödvändig ompaketering bidrar till en sådan konstlad avskärmning.

2) Ompaketering är nödvändig om den rimligen krävs för att importören skall få faktiskt tillträde till marknaden i importmedlemsstaten (eller till en betydande del därav) och till den del andra, mindre ingripande ompaketeringsmetoder inte kan ge honom faktiskt tillträde till denna marknad (eller till en betydande del därav). I detta avseende måste hänsyn tas inte bara till hinder enligt lag — som till exempel regleringskraven i importmedlemsstaten — utan även faktiska hinder, inklusive konsumentmotstånd, till exempel mot förpackningar som försetts med klistermärken, som påverkar praxis vad gäller förskrivning eller expediering av läkemedel.

3) En parallellimportör som vill saluföra ompaketerade varor under ett varumärke måste under alla omständigheter lämna varumärkesinnehavaren underrättelse i rimlig tid i förväg. Underrättelse tre till fyra veckor i förväg är normalt sett att betrakta som rimligt. En parallellimportör som har underlåtit att lämna varumärkesinnehavaren underrättelse i rimlig tid i förväg kan inte åberopa artikel 30 EG eller artikel 7.2 i direktivet då talan avseende intrång väcks mot honom.