DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

22. december 2008 *

I sag C-276/05,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) ved afgørelse af 24. maj 2005, indgået til Domstolen den 6. juli 2005, i sagen:

The Wellcome Foundation Ltd

mod

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, C.W.A. Timmermans, og dommerne J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (refererende dommer) og C. Toader,

* Processprog: tysk.

generaladvokat: E. Sharpston
justitssekretær: fuldmægtig K. Sztranc-Sławiczek,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 3. april 2008,

efter at der er afgivet indlæg af:

— The Wellcome Foundation Ltd ved Rechtsanwälter L. Wiltschek og E. Tremmel

— Paranova Pharmazeutika Handels GmbH ved Rechtsanwalt R. Schneider

— den græske regering ved O. Patsopoulou, G. Alexaki og M. Apessos, som befuldmægtigede

— den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes, som befuldmægtiget

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved W. Wils og H. Krämer, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 9. oktober 2008,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 (EFT 1994 L 1, s. 3, herefter »direktiv 89/104«).

2 Anmodningen er fremsat i en sag mellem The Wellcome Foundation Ltd (herefter »Wellcome«), der er indehaver af det østrigske varemærke ZOVIRAX, og Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (herefter »Paranova«) vedrørende lægemidler med varemærket ZOVIRAX, der blev bragt i omsætning i lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (herefter »EØS«) af Wellcome eller af tredjemænd, parallelimporteret af Paranova og markedsført af denne i Østrig efter at være blevet forsynet med en ny emballage.

Retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelser

3 Artikel 7 i direktiv 89/104 med overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer:

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

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

4 I henhold til artikel 65, stk. 2, i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, sammenholdt med punkt 4 i bilag XVII til aftalen, er direktivets artikel 7, stk. 1, i sin oprindelige affattelse blevet ændret med henblik på nævnte aftale, idet udtrykket »inden for Fællesskabet« er blevet erstattet med ordene »inden for en kontraherende parts område«.

Nationale bestemmelser

5 I henhold til § 10b, stk. 1, i loven om beskyttelse af varemærker (Markenschutzgesetz) giver de til varemærketten knyttede rettigheder ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er bragt i omsætning inden for EØS under dette mærke. I henhold til lovens § 10b, stk. 2, finder stk. 1 ikke anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

6 Wellcome er bl.a. indehaver af to østrigske ordmærker ZOVIRAX samt af det østrigske figur- og ordmærke ZOVIRAX, der er beskyttet i klassen for farmaceutiske præparater. I Østrig anvendes disse varemærker løbende af GlaxoSmithKline Pharma med Wellcomes samtykke.

7 Paranova udøver grossistvirksomhed inden for lægemidler. Virksomheden forhandler i Østrig bl.a. lægemidler med varemærket ZOVIRAX i pakninger a 60 tabletter a 400 mg (ZOVIRAX 400/60), som Wellcome eller en tredjemand med selskabets samtykke har bragt i omsætning i en EØS-medlemsstat, og som Paranovas moderselskab har erhvervet på det lovlige marked for lægemidler.

8 Paranova sælger disse lægemidler i en ny emballage, hvis præsentation er helt forskellig fra originalproduktets emballages udseende. På forsiden af denne nye emballage findes angivelsen »ompakket og importeret af Paranova« trykt med fede typer. På siden og bagsiden gives oplysning om producenten med normale, trykte typer. Den nye emballage har en blå stribe på kanterne, svarende til den, som Paranova normalt anvender på de lægemidler, som virksomheden forhandler.

9 Ved skrivelse af 12. maj 2003 underrettede Paranova et østrigsk søsterselskab til Wellcome om den påtænkte forhandling af ZOVIRAX 400/60 i Østrig. Skrivelsen var vedlagt farvekopier af den ydre emballage, blisterkort og brugsanvisningen vedrørende lægemidlet. Et engelsk søsterselskab til Wellcome anmodede efterfølgende Paranova om for fremtiden at sende meddelelser til GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (herefter »Glaxo«) vedlagt et fuldstændigt eksemplar af samtlige emballager samt med oplysning om eksportstat og en præcis begrundelse for ompakningen.

10 Paranova oplyste om begrundelsen for den af virksomheden foretagne ompakning, men oplyste ikke om eksportlandet og blev af Glaxo opfordret til på ny til at give oplysning om eksportlandet og de præcise grunde til ompakningen. Dette selskab anførte i den forbindelse, at der ikke var nogen begrundelse for at anføre oplysningerne om parallelimportøren så iøjefaldende og med større, tydeligere skrift end producentens navn. Det kritiserede også emballagens særprægede udformning med to kulørte striber langs kanterne.

11 Glaxo forlangte en prøve af samtlige emballager.

12 Den 4. juni 2003 meddelte Paranova, at det af produktionstekniske grunde ikke var muligt at fremsende en fuldstændig prøve af den endelige emballage, navnlig når Glaxo ikke var parat til at bære omkostningerne i forbindelse hermed.

13 Paranova importerer ZOVIRAX 400/60 fra Grækenland, hvor ZOVIRAX markedsføres i pakninger med 70 tabletter. I Østrig er den godkendte pakningsstørrelse 60 tabletter.

14 Wellcome begærede for Handelsgericht Wien, at det ved et fogedforbud pålagdes Paranova at undlade erhvervsmæssigt i konkurrencehensigt i Østrig at tilbyde og/eller sælge ompakkede lægemidler, navnlig lægemidlet ZOVIRAX, med nyanbragte eller allerede placerede varemærker, der i Østrig er beskyttet til fordel for Wellcome:

— såfremt oplysningen om, hvem der har ompakket varen, på den ydre emballage er trykt med større og tydeligere skrift og/eller anbragt på en mere fremtrædende plads end oplysningen om producenten

— såfremt den ompakkede emballages kanter er forsynet med kulørte — navnlig blå — striber i ca. 5 mm.'s bredde, således som de typisk benyttes på de af Paranova markedsførte produkter

— såfremt Paranova ikke inden markedsføringen af den ompakkede vare behørigt har givet Wellcome underretning om den forestående forhandling, herunder navnlig oplysning om eksportstaten, samt en nærmere begrundelse for nødvendigheden af ompakningen.

15 Ved kendelse af 7. maj 2004 efterkom Handelsgericht Wien Wellcomes anmodning. Sagen blev appelleret til Oberlandesgericht Wien, der den 28. januar 2005 efterkom anmodningen, for så vidt som den angår det første og det tredje ovennævnte punkt, og afviste den for så vidt angår det andet punkt.

16 De to parter i hovedsagen har indgivet en revisionsappel for Oberster Gerichtshof.

17 Denne ret har anført, at det er afgørende for en bedømmelse af lovligheden af den nye emballage, om beviset for, at det er nødvendigt at ompakke varen for ikke at hindre den faktiske adgang til markedet, skal føres alene med hensyn til varens ompakning som sådan. Såfremt dette spørgsmål besvares bekræftende, opstår der endvidere spørgsmål om, efter hvilke kriterier udformningen af den nye emballage skal vurderes. Der er i så henseende to muligheder: Enten finder princippet om det mindst mulige indgreb anvendelse, eller udformningen af den nye emballage skal bedømmes på grundlag af, om den er egnet til at skade varemærkets eller dets indehavers omdømme. Den forelæggende ret rejser også spørgsmål om omfanget af den underretningspligt, der påhviler parallelimportøren.

18 Det er under disse omstændigheder, at Oberster Gerichtshof har besluttet at udsætte sagen og stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) a) Skal artikel 7 i […] direktiv 89/104 […] samt EF-Domstolens praksis herom fortolkes således, at beviset for, at påberåbelse af varemærket ville føre til en kunstig opdeling af markeder, ikke alene skal føres for så vidt angår selve ompakningen, men også for så vidt angår den nye emballages udformning?

Såfremt spørgsmålet besvares benægtende:

b) Skal den nye emballages udformning vurderes på grundlag af princippet om mindst muligt indgreb, eller (alene) ud fra, om den er egnet til at skade varemærkets eller dets indehavers omdømme?

2) Skal […] artikel 7 [i direktiv 89/104], samt EF-Domstolens praksis herom, fortolkes således, at parallelimportøren alene opfylder sin underretningspligt, såfremt han også giver varemærkeindehaveren oplysning om eksportstaten og den nærmere begrundelse for ompakningen?«

Retsforhandlingerne for Domstolen

19 Ved afgørelse af 20. september 2005 udsatte Domstolens præsident sagen, indtil der blev afsagt dom af Domstolen i sag C-348/04.

20 Domstolen har truffet afgørelse i den pågældende sag (dom af 26.4.2007, sag C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl., Sml. I, s. 3391).

21 Ved skrivelse af 30. maj 2007 meddelte den forelæggende ret Domstolen, at den opretholdt sin anmodning om præjudiciel afgørelse, for så vidt som den vedrørte det første spørgsmål, litra b), og det andet spørgsmål.

22 Ved afgørelse af 15. juni 2007 besluttede Domstolens præsident at genoptage sagen.

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål, litra b)

23 Domstolen fastslog i præmis 79 i sin dom af 11. juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl. (forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Sml. I, s. 3457), at artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at en varemærkeindehaver lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, der er bragt i omsætning i en anden medlemsstat af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, når importøren uden varemærkeindehaverens samtykke har ompakket lægemidlet og genanbragt varemærket på det, medmindre

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

— det påvises, at ompakningen ikke kan berøre det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand

— det klart angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, og producentens navn klart angives

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

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

24 Den sidste betingelse gør det muligt for varemærkeindehaveren at kontrollere, at ompakningen ikke er foretaget på en måde, som direkte eller indirekte berører produktets oprindelige tilstand, og at præsentationsmåden efter ompakningen ikke kan skade varemærkets omdømme (dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., præmis 78, samt i sagen Boehringer Ingelheim m.fl., præmis 20).

25 Betingelsen, hvorefter ompakningen af lægemidlet, navnlig ved hjælp af en ny emballage for produktet, er nødvendig for lægemidlets fortsatte markedsføring i importmedlemsstaten, vedrører således kun selve den omstændighed, at der foretages ompakning af varen, og ikke fremgangsmåden eller formen, der benyttes ved gennemførelsen af denne (jf. dommen i sagen Boehringer Ingelheim m.fl., præmis 38 og 39).

26 Den pågældende betingelse om nødvendighed vedrører således alene ompakningen af produktet, særligt ved en ny emballage, og ikke den nye emballages udformning.

27 Eftersom udformningen af varens nye emballage ikke skal bedømmes efter betingelsen om nødvendighed for en fortsat markedsføring af varen, skal den heller ikke bedømmes på grundlag af kriteriet om det mindst mulige indgreb i varemærkeretten.

28 Det ville således være inkonsekvent at anerkende, at der ikke er behov for at efterprøve, om udformningen af varens nye af parallelimportøren valgte emballage er nødvendig med henblik på fortsat markedsføring af varen, og på samme tid stille krav om, at den opfylder kriteriet om det mindst mulige indgreb.

29 Som det fremgår af præmis 23 og 24 i denne dom, sikres beskyttelsen af indehaveren af varemærkeretten i relation til udformningen af lægemidlets emballage, som parallelimportøren har valgt, ved betingelsen om, at den ompakkede vare ikke må være udformet på en måde, der kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme.

30 Det første spørgsmål, litra b), skal derfor besvares med, at artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at når det er godtgjort, at ompakningen af lægemidlet ved en ny emballage for produktet er nødvendig for en fortsat markedsføring af dette i importmedlemsstaten, skal udformningen af emballagen alene vurderes på grundlag af betingelsen om, at den ikke må være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme.

Om det andet spørgsmål

31 Wellcome har i det væsentlige gjort gældende, at underretning om eksportlandet samt en præcis begrundelse for ompakningen afgivet til varemærkeindehaveren giver denne mulighed for at kontrollere, om ompakningen er nødvendig.

32 I en verserende sag for en national ret mellem en indehaver af et varemærke og en parallelimportør, der i et medlemsland markedsfører et lægemiddel, der importeres i en ny emballage fra et andet medlemsland, påhviler det bl.a. parallelimportøren at godtgøre, at betingelsen om, at varemærkeindehaverens anvendelse af varemærkeretten med henblik på at modsætte sig markedsføring af de ompakkede varer under dette varemærke bidrager til en kunstig opdeling af markedene i medlemsstaterne, er opfyldt (jf. dommen i sagen Boehringer Ingelheimer m.fl., præmis 24 og 54).

33 Som nævnt i denne doms præmis 23, er dette bl.a. tilfældet, når indehaveren har bragt et identisk lægemiddel i omsætning i forskellige medlemslande i forskellige indpakninger, og den ompakning, som importøren har foretaget, er nødvendig for at markedsføre varen i importmedlemslandet.

34 Henset til det ovenfor anførte og til den omstændighed, at såfremt ordningen med underretning skal fungere hensigtsmæssigt, forudsætter det, at de berørte parter begge bestræber sig på loyalt at tage hensyn til den andens retmæssige interesser (dom af 23.4.2002, sag C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl., Sml. I, s. 3759, præmis 62), tilkommer det parallelimportøren at give varemærkeindehaveren de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger for at give sidstnævnte mulighed for at efterprøve, om ompakningen af varen under dette mærke er nødvendig for at markedsføre den i importmedlemslandet.

35 Karakteren af de oplysninger, der skal leveres, afhænger i øvrigt af omstændighederne i den enkelte sag. Det kan ikke på forhånd udelukkes, at der i ekstraordinære tilfælde kan blive tale om angivelse af eksportmedlemsstaten, såfremt manglen på en sådan oplysning ville forhindre varemærkeindehaveren i at vurdere nødvendigheden af ompakning.

36 Det skal i den forbindelse bemærkes, at i tilfælde af, at det skulle vise sig, at de leverede oplysninger anvendes af varemærkeindehaveren med henblik på at efterspore lækager i dennes salgsorganisation og dermed for at bekæmpe parallelhandel med dennes varer, må de personer, der deltager i parallelhandelen, være henvist til at beskytte sig mod de sidstnævnte handlinger inden for rammerne af EF-traktatens konkurrenceregler (jf. i denne retning dom af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 43).

37 Det andet spørgsmål skal således besvares med, at artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at det tilkommer parallelimportøren at give varemærkeindehaveren de oplysninger, der er nødvendige og tilstrækkelige for at give sidstnævnte mulighed for at efterprøve, at ompakningen af varen under dette varemærke er nødvendig for at markedsføre den i importmedlemsstaten.

Sagens omkostninger

38 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:

1) **Artikel 7, stk. 2 i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, skal fortolkes således, at når det er godtgjort, at ompakningen af lægemidlet ved en ny emballage for produktet er nødvendig for en fortsat markedsføring af dette i importmedlemsstaten, skal udformningen af emballagen alene vurderes på grundlag af betingelsen om, at den ikke må være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme.**

2) **Artikel 7, stk. 2, i nævnte direktiv skal fortolkes således, at det tilkommer parallelimportøren at give varemærkeindehaveren de oplysninger, der er nødvendige og tilstrækkelige for at give sidstnævnte mulighed for at efterprøve, at ompakningen af varen under dette varemærke er nødvendig for at markedsføre den i importmedlemsstaten.**

Underskrifter