DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 22 december 2008 *

I mål C-276/05,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) genom beslut av den 24 maj 2005, som inkom till domstolen den 6 juli 2005, i målet

The Wellcome Foundation Ltd

mot

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans samt domarna J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (referent) och C. Toader,

* Rättegångsspråk: tyska.

generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: handläggaren K. Sztranc-Sławiczek,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 3 april 2008,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— The Wellcome Foundation Ltd, genom L. Wiltschek och E. Tremmel, Rechtsanwälter,

— Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, genom R. Schneider, Rechtsanwalt,

— Greklands regering, genom O. Patsopoulou, G. Alexaki och M. Apessos, samtliga i egenskap av ombud,

— Portugals regering, genom L. Inez Fernandes, i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom W. Wils och. H. Krämer, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 9 oktober 2008 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 7 i 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), i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3) (nedan kallat direktiv 89/104).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan The Wellcome Foundation Ltd (nedan kallat Wellcome), innehavare av det österrikiska varumärket ZOVIRAX, och Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (nedan kallat Paranova) avseende läkemedel av märket ZOVIRAX, som har förts ut på marknaden i medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES) av Wellcome eller av tredje man, parallellimporterats av Paranova och marknadsförts av sistnämnda bolag i Österrike efter ompaketering.

Tillämpliga bestämmelser

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

3 I artikel 7 i direktiv 89/104, under rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrivs följande:

”1. 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.

2. 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.”

4 Artikel 7.1 i direktiv 89/104 har ändrats i enlighet med artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, jämförd med punkt 4 i bilaga XVII till detta avtal, så att den överensstämmer med nämnda avtal. Uttrycket ”inom gemenskapen” har således ersatts med orden ”i en avtalsslutande part”.

De nationella bestämmelserna

5 Enligt 10b.1 § i lagen om skydd för varumärken (*Markenschutzgesetz*) ger varumärket inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att använda varumärket för varor som av innehavaren, eller med innehavarens samtycke, har förts ut på marknaden i EES-området under varumärket. Enligt ordalydelsen i 10b.2 § i denna lag är 10b.1 § i densamma inte tillämplig när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt försäljning av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter det att de har förts ut på marknaden.

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

6 Wellcome är innehavare av bland annat två österrikiska ordmärken ZOVIRAX och det österrikiska ord- och figurmärket ZOVIRAX, samtliga registrerade för varor i klassen farmaceutiska preparat. Varumärkena används med Wellcomes samtycke i Österrike av GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

7 Paranova är läkemedelsgrossist och marknadsför läkemedel av varumärket ZOVIRAX i förpackningar om 60 tabletter på 400 mg (ZOVIRAX 400/60) i bland annat Österrike. Läkemedlen har förts ut på EES-ländernas marknader av Wellcome eller av tredje man med detta bolags samtycke och har förvärvats av Paranovas moderbolag på den reguljära läkemedelsmarknaden.

8 Paranova marknadsför dessa läkemedel i en ny förpackning som till det yttre helt skiljer sig från originalförpackningen. På framsidan av denna nya förpackning uppges, i tryckbokstäver i fetstil, att varan har ”ompaketerats och importerats av Paranova”. På förpackningens sidor och baksida finns tillverkarens namn angivet i normal stil. Kanterna på den nya förpackningen har försetts med en likadan blå bård som den som Paranova regelmässigt använder för de läkemedel som marknadsförs av bolaget.

9 I en skrivelse av den 12 maj 2003 informerade Paranova ett österrikiskt systerbolag till Wellcome om sin avsikt att saluföra ZOVIRAX 400/60 i Österrike. Skrivelsen innehöll färgkopior av förpackningens utsida, tablettkartorna och bipacksedeln. Ett engelskt systerbolag till Wellcome anmodade därvid Paranova att i framtiden sända sina marknadsföringsuppgifter till GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (nedan kallat Glaxo). Paranova anmodades också att inkomma med fullständiga prover av varje förpackningstyp, uppgifter om exportländer och en redogörelse för de närmare skälen för ompaketeringen.

10 Paranova, som hade redogjort för skälen för ompaketeringen men inte lämnat några upplysningar om exportlandet för läkemedlen i fråga, uppmanades än en gång av Glaxo att inkomma med uppgifter om exportland och att mer exakt uppge skälen för ompaketeringen. Paranova informerades samtidigt om att det saknades anledning att placera uppgifterna rörande parallellimportören på ett så iögonfallande ställe och att använda en större och tydligare skrift för dessa uppgifter än för uppgifterna rörande tillverkaren. Invändningar riktades också mot att den nya förpackningen försetts med två färgade bårder med särskiljningsförmåga.

11 Glaxo begärde vidare in fullständiga prover av samtliga förpackningstyper.

12 Den 4 juni 2003 meddelade Paranova att det av produktionstekniska skäl inte var möjligt att överlämna fullständiga prover av den färdiga förpackningen, i synnerhet då Glaxo inte var berett att stå för kostnaderna.

13 Paranova importerar ZOVIRAX 400/60 från Grekland. I Grekland säljs ZOVIRAX i förpackningar om 70 tabletter. I Österrike är den tillåtna förpackningsstorleken 60 tabletter.

14 Wellcome yrkade att Handelsgericht Wien skulle meddela ett interimistiskt beslut om att Paranova omedelbart skulle förpliktas upphöra att i förvärvsverksamhet i konkurrenssyfte erbjuda och/eller marknadsföra ompaketerade läkemedel i Österrike, i synnerhet läkemedlet ZOVIRAX, vars förpackningar har försetts med, eller fortfarande anger, varumärken för vilka Wellcome åtnjuter varumärkesskydd i Österrike om

— uppgiften på förpackningen om det bolag som har paketerat om varan är större och tydligare och/eller har en mer framträdande placering än uppgiften om tillverkaren,

— den nya förpackningens kanter är försedda med likadana färgade, i synnerhet blå, bårder med en bredd på ungefär 5 mm som dem som Paranova ofta använder för sina varor,

— detta bolag inte på vederbörligt sätt, innan varan förs ut på marknaden i den nya förpackningen, har informerat Wellcome om den förestående marknadsföringen och, i synnerhet, om exportland och de närmare skälen för ompaketeringen.

15 Genom beslut av den 7 maj 2004 biföll Handelsgericht Wien delvis Wellcomes ansökan om interimistiska åtgärder. I andra instans biföll Oberlandesgericht Wien den 28 januari 2005 den första och den tredje ovannämnda punkten i ansökan och avslog den andra punkten i denna.

16 Båda parterna i målet vid den nationella domstolen har överklagat genom revisionstalan till Oberster Gerichtshof.

17 Oberster Gerichtshof har uppgett att det som är avgörande för bedömningen av den nya förpackningen är frågan huruvida det ska visas att ompaketeringen av varan är nödvändig för att det faktiska tillträdet till marknaden inte ska hindras endast med avseende på ompaketeringen av varan som sådan. Om denna fråga besvaras jakande, uppkommer en följdfråga, nämligen efter vilka kriterier utformningen av den nya förpackningen ska bedömas. I förevarande fall finns två möjligheter. Man kan antingen göra en bedömning enligt principen om minsta möjliga ingrepp på märket eller bedöma utformningen av den nya förpackningen med hänsyn till om den är sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Den hänskjutande domstolen vill också få omfattningen av parallellimportörernas informationsskyldighet klargjord.

18 Under dessa omständigheter beslutade Oberster Gerichtshof att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1 a) Ska artikel 7 i direktiv 89/104 … och domstolens rättspraxis avseende denna artikel tolkas så, att det inte endast ska visas att nyttjandet av varumärket bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna med avseende på ompaketeringen i sig, utan även med avseende på utformningen av den nya förpackningen?

Om denna fråga besvaras nekande:

b) Ska utformningen av den nya förpackningen bedömas med hänsyn till principen om minsta möjliga ingrepp eller (enbart) med hänsyn till om den är sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas?

2. Ska artikel 7 i direktiv [89/104] och domstolens rättspraxis rörande denna artikel tolkas så, att parallellimportören har uppfyllt sin informationsskyldighet först när varumärkesinnehavaren också har underrättats om exportland och om de närmare skälen för ompaketeringen?”

Förfarandet vid domstolen

19 Genom beslut av den 20 september 2005 förklarade domstolens ordförande målet vilande fram till dess att domstolen avkunnat dom i målet C-348/04.

20 Domstolen har meddelat dom i nämnda mål (dom av den 26 april 2007 i mål C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl., REG 2007, s. I-3391).

21 Genom skrivelse av den 30 maj 2007 meddelade den hänskjutande domstolen EG-domstolen att den vidhöll sin begäran om förhandsavgörande avseende frågorna 1b och 2.

22 Genom beslut av den 15 juni 2007 förordnade domstolens ordförande att förfarandet skulle återupptas.

Prövning av tolkningsfrågorna

Fråga 1b

23 Domstolen fastslog i punkt 3 i domslutet i sin dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457), att artikel 7.2 i direktiv 89/104 ska 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 åberopande 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.

— Det visas att ompaketeringen inte kan påverka beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller.

— På den nya förpackningen anges vem som har packat om varan och dess tillverkares namn.

— 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 ge ett slarvigt intryck.

— 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.

24 Detta sistnämnda villkor gör det möjligt för varumärkesinnehavaren 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 (domarna i de ovannämnda målen Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 78, och Boehringer Ingelheim m.fl., punkt 20).

25 Villkoret att det för fortsatt marknadsföring i importmedlemsstaten ska vara nödvändigt att paketera om läkemedlet, i synnerhet i en ny förpackning, omfattar endast den omständigheten att varan paketeras om men inte sättet att ompaketera varan eller utförandet (se den ovannämnda domen i målet Boehringer Ingelheim m.fl., punkterna 38 och 39).

26 Nämnda villkor avseende nödvändighet omfattar således endast den omständigheten att varan paketeras om, i synnerhet i en ny förpackning, och inte utformningen av denna nya förpackning.

27 Eftersom utformningen av varans nya förpackning inte ska bedömas enligt villkoret att det ska vara nödvändigt för den fortsatta marknadsföringen av nämnda vara, ska denna utformning än mindre bedömas enligt villkoret att minsta möjligt ingrepp ska göras i varumärkesrätten.

28 Det skulle nämligen vara inkonsekvent att godta att det inte behöver kontrolleras huruvida den utformning av den berörda varans nya förpackning som parallellimportören har valt är nödvändig för den fortsatta marknadsföringen av varan och samtidigt kräva att den uppfyller villkoret om att minsta möjligt ingrepp ska göras i varumärkesrätten.

29 Såsom framgår av punkterna 23 och 24 i förevarande dom säkerställs skyddet av varumärkesrättsinnehavaren, med avseende på den utformning som parallellimportören har valt för en läkemedelsförpackning, i princip av villkoret att varans utformning efter ompaketeringen inte får vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas.

30 Fråga 1b ska följaktligen besvaras enligt följande: Artikel 7.2 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att när det är styrkt att ompaketeringen av ett läkemedel, genom en ny förpackning, är nödvändig för den fortsatta marknadsföringen av läkemedlet i importmedlemsstaten ska utformningen av denna förpackning endast bedömas enligt villkoret att den inte får vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas.

Fråga 2

31 Wellcome har framhållit att uppgifter om exportstaten och om de exakta skälen för ompaketering som framförs till varumärkesinnehavaren gör det möjligt för denne att kontrollera om ompaketeringen är nödvändig.

32 Inom ramen för ett pågående mål vid en nationell domstol mellan en varumärkesinnehavare och en parallellimportör som i en medlemsstat marknadsför ett läkemedel som har importerats från en annan medlemsstat i en ny förpackning, ankommer det på denna parallellimportör att visa, bland annat, att villkoret att innehavarens åberopande av varumärkesrätten för att motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor under detta varumärke bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna är uppfyllt (se domen i det ovannämnda målet Boehringer Ingelheim m.fl., punkterna 24 och 54).

33 Såsom det erinras om i punkt 23 i förevarande dom är detta bland annat fallet när innehavaren har fört ut ett identiskt läkemedel på marknaden i flera medlemsstater i olika förpackningar och den ompaketering som importören företar är nödvändig för att marknadsföra varan i importmedlemsstaten.

34 Med beaktande av det ovanstående och med hänsyn till att det krävs att samtliga berörda parter bemödar sig om att solidariskt iaktta den andra partens berättigade intressen för att underrättelsesystemet ska fungera på ett korrekt sätt (dom av den 23 april 2002 i mål C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl., REG 2002, s. I-3759, punkt 62), ankommer det på parallellimportören att tillhandahålla varumärsinnehavaren nödvändig och tillräcklig information så att den sistnämnda kan kontrollera att ompaketeringen av en vara med detta märke är nödvändig för att marknadsföra varan i importmedlemsstaten.

35 Vilken slags information som ska tillhandahållas beror för övrigt på omständigheterna i varje enskilt fall. Det kan inte a priori uteslutas att den i undantagsfall kan omfatta uppgift om exportmedlemsstaten, i de fall då varumärkesinnehavaren utan sådan information inte kan bedöma huruvida en ompaketering är nödvändig.

36 I detta avseende ska det erinras om att för det fall det skulle visa sig att varumärkesinnehavaren använder informationen för att eftersöka bristfälligheter i sin försäljningsorganisation och för att därigenom bekämpa parallellhandel med sina varor, är det i EG-fördragets bestämmelser om konkurrens som de personer som deltar i parallellhandel finner skydd mot de senare handlingarna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot, REG 1997, s. I-6227, punkt 43).

37 Den andra frågan ska således besvaras enligt följande: Artikel 7.2 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att det ankommer på parallellimportören att tillhandahålla varumärkesinnehavaren nödvändig och tillräcklig information så att den sistnämnda kan kontrollera att ompaketeringen av en vara med detta märke är nödvändig för att marknadsföra varan i importmedlemsstaten.

Rättegångskostnader

38 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

1) **Artikel 7.2 i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992, ska tolkas så, att när det är styrkt att ompaketeringen av ett läkemedel, genom en ny förpackning, är nödvändig för fortsatt marknadsföring av läkemedlet i importmedlemsstaten, ska utformningen av denna förpackning endast bedömas enligt villkoret att den inte får vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas.**

2) **Artikel 7.2 i direktiv 89/104, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992, ska tolkas så, att det ankommer på parallellimportören att tillhandahålla varumärkesinnehavaren nödvändig och tillräcklig information så att den sistnämnda kan kontrollera att ompaketeringen av en vara med detta märke är nödvändig för att marknadsföra varan i importmedlemsstaten.**

Underskrifter