b) En sådan indsigelse kan imidlertid udgøre en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. EØF-traktatens artikel 36, andet punktum, såfremt det godtgøres, at indehaveren benytter forskellige varemærker for samme produkt med det formål at foretage en kunstig opdeling af markederne.

2. Reglerne om de betegnelser, hvorunder de medicinske specialiteter bringes i handelen, er uden betydning for den ovenfor givne besvarelse.

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 10. oktober 1978.

A. Van Houtte
Justitssekretær

H. Kutscher
Præsident

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. CAPOTORTI FREMSAT DEN 11. JULI 1978 [1]

Høje Ret.

1. I sag 102/77 Hoffmann-La Roche mod Centrafarm, afgjort ved dom af 23. maj d.å., måtte Domstolen beskæftige sig med den situation, at den nederlandske importør af en medicinsk specialitet, der fremstilles og sælges i flere medlemsstater, ompakkede det fra Storbritannien indførte produkt ved at fjerne den oprindelige emballage, hvorefter den nye emballage påførtes det samme varemærke, som fabrikanten havde registreret i forskellige medlemsstater.

Denne gang står vi derimod over for et tilfælde, hvor importøren (der også denne gang er firma Centrafarm, Rotterdam) har anbragt et andet varemærke — som dog tilhører samme fabrikant — på et lægemiddel, der produceres i forskellige medlemsstater af virksomheder tilhørende samme koncern, og som sælges i hver enkelt af disse stater under forskellige navne, som alle er beskyttet af varemærker, der indehaves af moderselskabet.

1 — Oversat fra italiensk.

Det pågældende produkt er et beroligende middel, der i almindelighed benævnes »oxazepam«. Det fremstilles og sælges i Storbritannien af firma John Wyeth & Brothers Ltd under varemærket Serenid efter licens fra indehaveren af dette varemærke i Det forenede Kongerige, nemlig American Home Products Corporation, New York (herefter benævnt AHPC), som er »moderselskab« i den koncern, som firma John Wyeth tilhører. Et andet selskab tilhørende samme koncern, Wyeth Laboratoria B. V., Amsterdam, sælger i Benelux — også efter licens fra AHPC — et lignende middel fremstillet på grundlag af »oxazepam« under varemærket Seresta, der i Benelux-varemærkeregisteret er opført under nævnte amerikanske moderselskabs navn.

Firma Centrafarm solgte i Nederlandene pakninger med »oxazepam«-tabletter, som det erklærer at have importeret fra Storbritannien (det må derfor dreje sig om Serenid), efter at det på emballagen havde anbragt mærket Seresta, påskriften »Centrafarm B.V., Rotterdam« og oplysning om firmaets telefonnummer.

Retsformanden ved byretten i Rotterdam har ved kendelse på begæring af AHPC i en sag om foreløbige retsmidler forbudt Centrafarm at fortsætte med salget af det ovennævnte produkt under varemærket Seresta, idet retten fandt, at der forelå en krænkelse af eneretten til dette mærke, som i Nederlandene tilkom selskabet AHPC. Under den herpå følgende hovedsag har retten i Rotterdam forelagt Domstolen to præjudicielle spørgsmål, nemlig:

»I. Forudsat at.

1. en eller flere virksomheder, der tilhører samme koncern, for en bestemt vare kan benytte varemærker i forskellige af EØF's medlemslande, idet alene varemærket X er registreret i medlemsstat A, og alene varemærket Y er registreret i medlemsstat B;
2. varer forsynet med varemærket X, efter at være blevet afsat af varemærkeindehaveren, er udført af tredjemænd (købere) og indført i medlemsstat B;
3. den, som indfører disse varer i den sidstnævnte medlemsstat, fjerner varemærket X, påfører varemærket Y og derefter udbyder varerne til salg i den nævnte stat;
4. varemærkelovgivningen i den sidstnævnte stat indeholder hjemmel for varemærkeindehaveren til ad rettens vej at modsætte sig, at varer forsynet med varemærket Y udbydes til salg dér af trejemand;

forhindrer EØF-traktatens bestemmelser om frie varebevægelser, da at varemærkeindehaveren uanset bestemmelserne i artikel 36 udnytter sin ovenfor under punkt 4 nævnte ret?

II. Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål I, om der i medlemsstat B gælder nogle ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser, der er i overensstemmelse med direktiv 65/65/EØF af 26. januar 1965, som Rådet for De europæiske Fællesskaber har udstedt i så henseende, såfremt disse bestemmelser forudsætter — eventuelt ved på dette punkt at fravige direktivet — at indførselen fra en anden medlemsstat til medlemsstat B af et medicinsk produkt kan foretages under et andet varemærke end det, under hvilket det er registreret i den førstnævnte stat?«

Til forskel fra den nævnte Hoffmann-La Roche-sag er det i denne sag ikke klart, om importørens adfærd har været begrænset til anbringelsen af en anden etiket, eller om der er sket en mere dybtgående ændring af produktets emballage. Denne anden mulighed indgår ikke i den nationale rets spørgsmål.

2. Først og fremmest ønsker jeg at understrege, at undersøgelsen af de ved spørgsmålene rejste problemer skal ske med udgangspunkt i den antagelse, at de pågældende to produkter i det væsentlige er identiske. I forelæggelseskendelsen udtalte retten i Rotterdam, at »den terapeutiske virkning af Serestatabletterne svarer til Serenid-tabletternes. Sammensætningen er ikke helt den samme for de to mærker; der er bl.a. en forskel i smag«. Ved forelæggelsen af de spørgsmål, som Domstolen anmodes om at besvare, henviste retten imidlertid kun til én vare, ét produkt.

Den forskellige smag, som pillerne af henholdsvis det ene eller det andet mærke har, og den ubetydelige forskel i sammensætning er dog ikke tilstrækkelig grund til at antage, at der foreligger to forskellige produkter. Ud fra et objektivt synspunkt er det, som er afgørende for at karakterisere et lægemiddel, dets aktive bestanddele og dets terapeutiske egenskaber. Det fremgår af Domstolens dom af 20. maj 1976 i sag 104/75 De Peijper (Sml. 1976, s. 613), at eventuelle varianter af et farmaceutisk produkt kun kan betragtes som forskellige lægemidler, såfremt der foreligger forskelle, der har terapeutisk betydning. Der syntes ikke at være tvivl om, at Serenid og Seresta på dette plan er identiske.

Ud fra et subjektivt forbrugersynspunkt (der kan være vigtigt for afsætningen) skal det herefter bemærkes, at de anførte underordnede forskelle ikke øver indflydelse på forbrugernes valg, når der er tale om et produkt, som kun kan købes efter recept. Det kan nemlig formodes, at en sådan recept udstedes under hensyntagen til mere væsentlige overvejelser end vedrørende smag. Kort sagt, når der er tale om piller, som skal sluges hele, bliver smagen irrelevant også for forbrugeren.

3. Nøglen til det af den nationale ret rejste problem i det første spørgsmål ligger i Rom-traktatens artikel 36. Det er velkendt — og er for nylig blevet bekræftet af Domstolen ved dommen i sag 102/77, som jeg allerede har nævnt — at denne regel, der indeholder en undtagelse fra princippet om frie varebevægelser (og især en undtagelse fra artikel 30), bl.a. tillader forbud eller restriktioner for importen, som er begrundet i hensynet til beskyttelse af industriel eller kommerciel ejendomsret, men at undtagelsen ikke må gå ud over, hvad der kan kræves til beskyttelse af de rettigheder, som udgør den nævnte ejendomsrets særlige genstand. Det er ligeledes antaget som gældende ret (»jus receptum«), at varemærkets særlige genstand består i, at indehaveren sikres en eneret til at gøre brug heraf for så vidt angår et bestemt produkt, når dette første gang bringes i handelen, hvorved indehaveren beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette mærke (ovennævnte doms præmis 7). Endelig består varemærkets hovedfunktion i at indestå for produktets oprindelsesægthed over for forbrugeren, idet denne sættes i stand til at adskille varen fra varer af anden oprindelse (sammesteds).

Centrafarm har netop henvist til denne hovedfunktion for varemærket og anfører, at anbringelsen af mærket Seresta i stedet for Serenid ikke kan medføre forveksling vedrørende produktets oprindelse, idet det under enten det ene eller det andet navn fremstilles af virksomheder tilhørende den koncern, som kontrolleres af eneindehaveren af begge varemærker. Derfor kan AHPC's forbud til Centrafarm mod i Nederlandene at benytte det mærke, som førstnævnte firma er indehaver af i det nævnte land, for »oxazepam«, der fremstilles af AHPC's britiske licenshaver, ikke begrundes med beskyttelsen af varemærkets hovedfunktion. Forbudet skal kun tjene til at beskytte varemærket's »good-will« på det nederlandske marked, altså beskytte dette mærkes

økonomiske og reklamemæssige funktion udelukkende til fordel for APHC. Men det ville gå ud over den grænse for beskyttelse af varemærker, der i Domstolens retspraksis antages at være hjemlet i artikel 36.

I virkeligheden forekommer det mig, at man først, og uafhængigt af spørgsmålet om beskyttelsen af »good-will«, eller snarere af produktets omdømme, der adskiller sig fra varemærket, bør behandle spørgsmålet om forholdet mellem på den ene side garantien for produktets oprindelse og hermed for dets autenticitet, og på den anden side selve varemærkets identificerende funktion. Efter min opfattelse er der tale om to uadskillelige aspekter af den samme funktion; for øvrigt har Domstolen anset dem som sådanne, da den henviste til »[indestående] for mærkevarens oprindelsesægthed«. Når det siges, at en producents varemærke garanterer for produktets *oprindelse,* lægges vægten på den forbindelse mellem produkt og producent, som mærket gør det muligt at fastslå på grund af dets karakter af enerettighed; når det hævdes, at varemærket identificerer produktet, understreges forbindelsen mellem mærke og produkt: dette *bestemte* produkt, hvis identitet ikke så meget hidrører fra materiale eller fremtræden (som kan være fælles med andre produkter af samme art), men frem for alt fra det forhold, at mærkeindehaveren har »døbt« det ved hjælp af mærket. Tildelingen af denne identitet til produktet hænger naturligvis sammen med oprindelsesgarantien. Der er ikke tvivl om, at den, der døber produktet og herefter bliver indehaver af det hertil svarende varemærke, erhverver en industriel eller kommerciel enerettighed og herved forhindrer tredjemand i at give det samme produkt et andet navn, selv om dette (som tilfældet er i denne sag) måtte svare til et andet varemærke, der tilkommer den samme indehaver. Følgelig kan tredjemænd ikke under det sidstnævnte varemærke sælge et produkt, der, selv om det hidrører fra den pågældende indehaver (eller fremstilles med hans samtykke af en virksomhed, som han kontrollerer), ikke er blevet påført dette mærke af ham. Hvis en fabrikant beslutter at sælge en del af sin produktion uden noget varemærke, har en tredjemand givetvis ikke ret til at påføre produkterne det mærke, som denne fabrikant normalt forsyner sine produkter med. Det samme må gælde, når producenten i den samme stat anbringer to forskellige mærker på to produkter, der i det væsentlige er identiske

I tilfælde som det foreliggende kan man sige, at hvert af indehaverens mærker, ud over at garantere forbrugeren produktets oprindelse, også tjener til i handelen at udskille ethvert af de produkter, som fabrikanten har mærket på forskellig måde. Også denne funktion, som Domstolen endnu ikke har haft lejlighed til at tage stilling til, fortjener efter min opfattelse beskyttelse, idet den er snævert forbundet med meningen med en varemærkeret. Når en ikke-autoriseret tredjemand erstatter et mærke med et andet mærke tilhørende samme fabrikant, sker der herved en indblanding i den dispositionsfrihed, som tilkommer indehaveren af de to mærker med hensyn til deres anvendelse til at adskille hans produkter i kundernes øjne. Derfor må også på fællesskabsplan en sådan ombytning principielt anses for benyttelse af varemærket, som tilsigter at »misbruge mærkets stilling og omdømme« (for at sige det med de ord, Domstolen anvendte i dommen af 31. 10. 1974, i sag 16/74, Centrafarm mod Winthrop, Sml. 1974, s. 1183).

I så henseende mener jeg, at det er overflødigt, at jeg opholder mig ved det yderligere spørgsmål, om det ligger i varemærkets hovedfunktion, at det af produktet erhvervede omdømme skal beskyttes. Kommissionen har ganske vist ret, når den anfører, at beskyttelsen af omdømmet vil kunne påberåbes for at hindre parallelimport, hvilket strider

mod fast retspraksis ved Domstolen; man kan nemlig sige, at der ved enhver form for parallelimport sker misbrug af omdømmet for en andens varemærke. Hvorledes skal det ellers forklares, at »[misbruget] af omdømme« er taget i betragtning af Domstolen i den ovenfor citerede passus i Winthrop-dommen (ligesom i præmis 7 i den nævnte dom i sag 102/77, Hoffmann-La Roche mod Centrafarm)? Jeg tror, man kan svare, at Domstolen faktisk ikke har indbefattet beskyttelsen af omdømmet i mærkets hovedfunktion; den har blot udtalt, at tredjemænds misbrug af mærket (»retstridig« anbringelse heraf) fremtræder som et middel til at misbruge det pågældende mærkes omdømme. Dette foregriber ikke afgørelsen af problemet om, hvad der in concreto er retsstridig benyttelse af mærket; det er endvidere unødvendigt at gentage, at et sådant misbrug i den her foreliggende sag består i, at nogen har tiltaget sig den ret til at identificere produktet, som udelukkende tilkommer mærkeindehaveren.

4. Imidlertid har Centrafarm rejst tvivl om, hvorvidt den af AHPC skabte oprindelige situation fællesskabsretligt set var lovlig, da firmaet samtidig registrerede to forskellige varemærker i to forskellige medlemsstater for ét og samme produkt. Centrafarm har præciseret sit standpunkt herhen, at det ville stride mod Fællesskabets regler om frie varebevægelser at tillade en eller flere forbundne virksomheder, som i forskellige medlemsstater har registreret forskellige varemærker for det samme produkt, at påberåbe sig forskellen mellem de pågældende mærker for at hindre importerende tredjemænd i at konkurrere med mærkeindehaveren på lige vilkår. I så henseende henvises der til den af Domstolen fastslåede grundsætning, hvorefter der i artikel 36 ikke er hjemmel til at påberåbe sig en varemærkeret, der er registreret i forskellige medlemsstater på vegne af virksomheder tilhørende samme koncern, for at hindre en parallelimportør i under det pågældende varemærke i importstaten at sælge en vare, som ligeledes bærer et varemærke og lovligt er bragt i omsætning i et andet land i Fællesskabet (jf. den nævnte dom af 31. 10. 1974 i sag 16/74, Centrafarm mod Winthrop).

Denne grundsætning har dog ingen betydning for det tilfælde, som drøftes nu. Fabrikanten lægger nemlig ikke, under henvisning til varemærket, nogen hindring i vejen for importøren for at afskære denne fra at sælge det pågældende produkt i importlandet under det oprindelige varemærke. I øvrigt gør importøren heller ikke gældende, at produktets oprindelige emballage skaber vanskeligheder for afsætningen i importlandet, således som det syntes at have været tilfældet i sag 102/77, Hoffmann-La Roche mod Centrafarm, på grund af den originale emballage, der som følge af antallet af tabletter i de enkelte pakninger hævdedes ikke at opfylde de af læger og apotekere stillede krav i importstaten.

I nærværende sag skyldes de af Centrafarm påståede salgsvanskeligheder en anden omstændighed, nemlig helt præcist det forhold, at det produkt, som oprindeligt benævntes Serenid og solgtes under dette navn i Storbritannien, efter importen til Nederlandene kom ind på et marked, på hvilket der allerede var god afsætning for et produkt, der under et andet navn (Seresta) hidrørte fra samme fabrikant og havde identiske terapeutiske egenskaber.

Det må erkendes, at den omstændighed, at de to lægemidler hidrører fra samme producent, skaber en alvorligere situation end den, som rammer handlende, der ønsker at markedsføre et nyt produkt, der skal konkurrere med allerede kendte og velafsatte produkter. I det foreliggende tilfælde svarer det hverken til producentens unmiddelbare interesser eller til hans handelsstrategi at

fremme salget af det importerede produkt; og selv om det forholder sig således, at tredjemanden, importøren, udmærket selv kan klare den nødvendige reklame for effektivt at kunne konkurrere med det lokale produkt, gælder det dog også, at en sådan investering udgør en stor risiko for et firma, der hverken har dispositionsret over det oprindelige varemærke eller nogen kontrol over engrossalget af produktet i det land, hvorfra forsyninger må skaffes. Der kan imidlertid ikke rokkes ved den kendsgerning, at sådanne afsætningsvanskeligheder ikke er tilstrækkelige til at bevise, at det er retsstridigt, at en fabrikant anvender forskellige varemærker i forskellige medlemsstater for at betegne i det væsentlige identiske produkter; derfor kan de heller ikke begrunde, at det importerende selskab krænker varemærkeretten.

For så vidt angår de nationale varemærkelovgivninger — der hviler på princippet om den industrielle og kommercielle ejendomsrets områdebeskyttelse — er det klart, at det i reglen er ligegyldigt, om den virksomhed, som i en medlemsstat er indehaver af et varemærke vedrørende et bestemt produkt, samtidig i en anden stat er indehaver af et andet mærke for det samme (eller et lignende) produkt. Det sker for øvrigt undertiden, at en producent endog i samme stat af handelsmæssige hensyn giver i det væsentlige identiske produkter forskellige navne: det sker f.eks. for at give en tilsyneladende begrundelse for en prisdifferentiering foranlediget af andre markedskrav for at imødekomme ønsker hos de kunder, som vil fremhæve sig selv ved at købe et anderledes emballeret produkt, der hermed skulle anses som en luksusartikel, for at give kunden indtryk af, at han kan vælge mellem et bredt udvalg af produkter hidrørende fra samme fabrikant osv.; selv om de nævnte formål kan påføre forbrugerne besvær, er de dog alle i almindelighed blevet anset for lovlige i medlemsstaternes retssystemer. Selv om samme virksomhed i en medlemsstat lovligt kan benytte forskellige mærker for at individualiserer produkter, som udelukkende adskiller sig fra hinanden ved deres sekundære egenskaver (farve, emballage og lignende), følger det logisk af den gældende opfattelse vedrørende beskyttelse af varemærker, at man anerkender den mulighed, at ét og samme produkt adskilles ved forskellige mærker tilhørende samme indehaver i forskellige stater. Fællesskabsretligt set synes jeg ikke, at dette principielt må anses for udelukket ved Rom-traktatens artikel 36, med forbehold af det, som jeg om et øjeblik vil anføre vedrørende risikoen for, at en afsætningsstrategi af denne skitserede type bliver et middel til opdeling af nationale markeder.

Endelig må man spørge, om det hidtil antagne synspunkt også kan gælde for medicinalvarer. Tvivlen herom er berettiget, fordi man på dette område, i betydeligt højere grad end inden for de andre sektorer, kan betragte det som et socialt skadeligt fænomen, at der findes sådanne former for adfærd og markedsstrategier, der hviler på en kunstig forøgelse af de navne, produkterne gives i handelen, idet der er risiko for, at det medfører uberettigede stigninger i omkostninger og unyttige komplikationer for forsikringsinstitutionerne til skade for forbrugerne og frem for alt de nævnte institutioners klienter. Imidlertid indeholder Rådets direktiver 65/65 og 75/319 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om medicinske specialiteter intet vedrørende det fænomen, der består i en kunstig forøgelse af de pågældende produkters navne. Følgelig er dette forhold stadig undergivet national ret og kan ikke tillægges betydning ved Domstolen.

5. Herefter står det tilbage at undersøge problemet i lyset af sidste punktum i artikel 36, hvorefter de forbud eller restriktioner for indførsel, der undtagelsesvis hjemles i artiklen (og altså

herunder beskyttelsen af varemærker) »dog hverken [må] udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsing af samhandelen mellem Medlemsstaterne«. I den ovennævnte dom af 23. maj 1978, Hoffmann-La Roche mod Centrafram, statuerede Domstolen, at en adfærd fra mærkeindehaveren, som principielt ville være lovlig i medfør af artikel 36, første punktum, udgør en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne i artiklens betydning, »såfremt det godtgøres, at indehaverens benyttelse af varemærket, samenholdt med det salgssystem, som denne anvender, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne« (hvorhos dog bemærkes, at den anførte betingelse i dommen skal sammenkædes med andre betingelser).

Det kan ikke nægtes, at når én og samme virksomhed, eller flere virksomheder, der juridisk og økonomisk er forbundet med hinanden, bruger mærker, der er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat, for at betegne i det væsentlige identiske produkter, bliver det i praksis vanskeligere at bringe det produkt, der er importeret fra én medlemsstat, i handelen i en anden medlemsstat, hvor det tilsvarende produkt, der har de samme egenskaber, men et andet navn, allerede er godt indarbejdet. Dette kan let føre til en strategi med opdeling af fællesmarkedet og medføre andre former for misbrug, med det formål at opnå det maksimale udbytte af de enkelte nationale markeder (f.eks. ved kunstigt differentierede priser i forskellige stater).

Da der er tale om medicinalvarer, der kun kan købes efter recept, bliver det af betydning, at der muligvis eksisterer en praksis bestående i, at recepten ikke angiver lægemidlets generiske navn, men kun den handelsbetegnelse, som producenten anvender for sine medicinske specialiteter. Herved afskæres forbrugeren fra sit frie valg på apoteket og apotekeren fra at kunne sælge det lægemiddel, der i handelen går under en anden betegnelse, selv om det har samme helbredende egenskaber og dosage som de ordinerede lægemidler, og selv om det hidrører fra samme virksomhed.

I en sådan situation befinder den lokale producent sig i almindelighed i en styrkeposition i forhold til den, der importerer et produkt, hvis navn kun er kendt i ringe omfang eller slet ikke. Dette fænomen gør sig endnu mere gældende, hvis det importerede produkt fremstilles af den mærkeindehaver, der kontrollerer produktionen af det lokale produkt, som det indførte produkt skal konkurrere med.

Den praksis, som består i at forøge betegnelserne for ét og samme produkt — én pr. medlemsstat — indebærer derfor på området for medicinske specialiteter alvorlige risici for de frie varebevægelser i Fællesskabet, hvorved jeg også tager hensyn til grunde, der særligt knytter sig til denne sektor. Selv om der ikke er tale om en forbudt praksis, forekommer det mig nødvendigt, med henblik på at beskytte fællesmarkedets rette funktion, at undergive den betingelser, som reducerer den potentielle risiko til et minimum. Blandt disse betingelser bør den vigtigste efter min opfattelse bestå i kravet om, at virksomheden (eller gruppen af forbundne virksomheder, der opererer i forskellige stater) giver en adækvat, objektiv begrundelse for, at den under forskellige mærker — ét pr. medlemsstat — producerer en medicinsk specialitet med identiske terapeutiske egenskaber.

Det tilkommer den nationale ret, der er kompetent til at bedømme de faktiske omstænigheder, at afgøre fra tilfælde til tilfælde, om der kan antages at foreligge en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstater efter betydningen i artikel 36. En sådan antagelse afhænger nemlig af det enkelte tilfældes karakteristiske omststændigheder: vurderingen kan derfor ikke foretages

abstrakt uden hensyn til den særlige sammenhæng i en given situation. Men det er ganske givet nyttigt, at den nationale ret ved udførelsen af en så vanskelig opgave vejledes af generelle kriterier; det er grunden til, at den ovennævnte betingelse er anført, og det er således, at den skal forstås.

6. Når dette er sagt, finder jeg det — uden herved at ville gribe ind i den nationale rets frie bedømmelse — hensigtsmæssigt at tilføje nogle bemærkninger vedrørende det delikate spørgsmål vedrørende den objektive begrundelse for at anvende flere forskelige mærker for ét og samme produkt.

Jeg har allerede nævnt, at den praksis, der består i at anvende flere betegnelser, der er beskyttet af forskellige mærker, for i det væsentlige identiske produkter, kan være berettiget af handels og konkurrencemæssige hensyn, når det herved tilsigtes at udvide det varesortiment, som en virksomhed tilbyder sine kunder. Når differentieringen af mærkerne foretages af eneindehaveren, ikke i én stat men i flere forskellige stater, og når indehaveren (eller andre virksomheder tilhørende hans koncern) ikke selv bringer produkterne i omsætning i andre medlemsstater, kan det imidlertid udelukkes, at differentieringen tilsigter at udvide det varesortiment, som tilbydes kunderne. I den foreliggende sag har AHPC ikke anført dette formål, men har derimod i almindelighed henvist til de vanskeligheder, som skulle være forårsaget af tidligere registreringer i visse medlemsstater af mærker, som kunne føre til forveksling med det eller dem, som benyttes for det pågældende produkt i andre medlemsstater.

I så henseende må det erkendes, at der — såfremt en tredjemand i en stat, angående produkter af den pågældende art (i det foreliggende tilfælde drejer det sig om medicinske produkter), allerede skulle være indehaver af et mærke svarende til det, hvormed en virksomhed betegner et bestemt produkt i andre lande — ville bestå et gyldigt motiv for, at den pågældende virksomhed i denne stat benyttede en anden betegnelse for det samme produkt. Men også i en sådan situation kan man ikke fuldt ud udelukke muligheden for misbrug. Lad os f.eks. antage, at den pågældende virksomhed ved valget af det første mærke for staten A greb til en allerede anvendt betegnelse, eller i det mindste et mærke, der allerede er registreret af tredjemænd i staten B, netop med henblik på at skaffe sig en begrundelse for at variere betegnelsen af produktet i den sidstnævnte stat. Noget sådant har også den ulempe, at det bliver ret svært at bevise en hensigt til misbrug; jeg tror imidlertid, at den netop af denne grund må undersøges på grundlag af hele den adfærd, som virksomheden eller koncernen lægger for dagen i fællesmarkedet.

I sit indlæg i sagen henviste Centrafarm til et udbud bestående af seks medicinske specialiteter fremstillet af AHPC og fremhævede, at den amerikanske virksomhed, inden for rammerne af de relevante nationale varemærkelovgivninger (Det forenede Kongerige, Italien, Tyskland, Frankrig og Benelux) har benyttet tre eller fire betegnelser for hver af disse specialiteter. Betegnelserne i Storbritannien og Italien er, ud over at være indbyrdes forskellige, også afvigende fra de i de andre medlemsstater anvendte (med en enkelt undtagelse, produktet Tavor, der benævnes således i både Italien og Tyskland).

Denne praksis fra AHPC's side kræver utvivlsomt, at den forelæggende ret nøje undersøger, om AHPC har misbrugt sine varemærkerettigheder for at skabe en skjult begrænsning i samhandelen mellem medlemsstaterne. Eksistensen af et sådant misbrug ville forekomme så meget desto mere sandsynligt, hvis det, som Centrafarm hævder, skulle være sandt, at Storbritanniens og Italiens lægemiddelindustri på grund af produk-

tionsomkostningernes niveau har større mulighed for med held at konkurrere med produktionen i de andre medlemsstater. Den omstændighed, at man i disse to lande konstant differentierer mærkerne for de af AHPC fremstillede specialiteter, eller i det mindste for specialiteter fremstillet under virksomhedens kontrol, kan være en faktor, der afslører dens hensigt om at opdele de nationale markeder ved at lægge hindringer i vejen for salget i resten af Fællesskabet af de produkter, som er fremstillet i de ovennævnte stater.

Muligheden for en »skjult begrænsning« i samhandelen inden for Fællesskabet efter betydningen i artikel 36 konkretiseres, hvis den ret, som skal afgøre hovedsagen, på grundlag af sin undersøgelse af samtlige relevante omstændigheder (og eventuelt også ud fra formodninger, såfremt den pågældende virksomheds position på markedet og hele adfærd berettiger det), antager, at udøvelsen af varemærkeretten bruges til en kunstig opdeling af markederne. Virkningen heraf ville være, at det erklæres for uforeneligt med fællesskabsretten, at rettigheden udøves i form af indsigelse mod, at importøren erstatter varemærket.

7. Det er betydelig lettere at besvare det andet præjudicielle spørgsmål. Rådets direktiv 65/65 af 26. januar 1965 regulerer hovedsageligt betingelserne og de nærmere regler for udstedelse, suspension og tilbagekaldelse af markedsføringstilladelser for medicinske specialiteter. Jeg mener derfor ikke, at direktivet kan få betydning for anvendelsen af traktatens artikel 36 i relation til varemærkeretten. Derfor er det uden betydning for besvarelsen af det første spørgsmål, om de nationale bestemmelser er i overensstemmelse med direktivet. De herom indgivne indlæg gør det også klart, at i det tilfælde som det foreliggende ændres hverken problemstillingen eller derfor det svar, som må gives den forelæggende ret ved den omstændighed, at den importerende tredjemand lovligt kan sælge produktet i importstaten under en anden betegnelse end den oprindelige (som dog ikke kan være det, der anvendes af den gruppe af virksomheder, som producerer i den pågældende stat).

8. Af disse grunde skal jeg slutte med at foreslå Domstolen, at den som svar på de spørgsmål, der er stillet af Arrondissementsrechtbank Rotterdam ved kendelse af 19. december 1977, kender følgende for ret:

1. Såfremt en virksomhed, der producerer et lægemiddel, har givet dette forskellige betegnelser trods ensartede aktive bestanddele og terapeutiske egenskaber og har registreret hvert af de hertil svarende varemærker i en anden medlemsstat, er der i EØF-traktatens artikel 36 principielt hjemmel for, at virksomheden kan forbyde, at en tredjemand, der importerer produktet, erstatter de oprindelige varemærker, som lovligt er anbragt på produktet i eksportstaten, med det varemærke, som den samme producerende virksomhed er indehaver af i importstaten.

   Imidlertid udgør denne adfærd en skjult begrænsning i samhandelen mellem medlemsstaterne, efter betydningen i artikel 36, og er derfor ikke lovlig, såfremt den bidrager til at opdele de nationale markeder; dette gælder navnlig, når mærkeindehaveren ikke giver en adækvat objektiv begrundelse for at benytte forskellige mærker, der alle hver for sig er registeret i forskellige medlemsstater for samme produkt.

2. Den generelle problemstilling berøres dels ikke af, at der i importstaten findes bestemmelser, der er i overensstemmelse med Rådets direktiv 65/65 af 26. januar 1965, dels ikke af, at de pågældende bestemmelser muligvis giver importøren ret til at sælge det importerede produkt under