JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
YVES BOT
12 päivänä toukokuuta 2011 [1]

1. Nyt käsiteltävissä asioissa unionin tuomioistuimelle esitetyt ennakkoratkaisupyynnöt koskevat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY [2] 7 artiklan 2 kohdan tulkintaa sekä siihen liittyvää oikeuskäytäntöä ja erityisesti asiassa Hoffmann-La Roche 23.5.1978 annettua tuomiota, [3] asiassa Pfizer 3.12.1981 annettua tuomiota [4] sekä asiassa MPA Pharma [5] ja yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. [6] 11.7.1996 annettuja tuomioita.

2. Kyseisissä tuomioissa on täsmennetty edellytyksiä, joilla rinnakkaistuoja voi myydä tavaramerkillä varustettuja, uudelleen pakattuja lääkkeitä ilman, että tavaramerkin haltija voi kieltää sitä. Kysymykset, joita Højesteret (Tanskan ylin yleinen tuomioistuin) on esittänyt unionin tuomioistuimelle, koskevat yhtä näistä edellytyksistä eli edellytystä siitä, että uudelleen pakkaaja ilmoitetaan uudessa pakkauksessa. Kysymysten pääasiallisena tarkoituksena on selvittää, vaatiiko edellytyksen täyttyminen uudelleen pakkauksen konkreettisesti suorittavan yrityksen nimen ilmoittamista vai riittääkö, että mainitaan sen rinnakkaistuodun lääkkeen markkinoille saattamista koskevan luvan haltijan nimi, joka antaa lääkkeen hankintaa ja uudelleen pakkaamista koskevat ohjeet uudelleen pakkauksen suorittavalle yritykselle.

3. Kannatan tässä ratkaisuehdotuksessa jälkimmäistä vaihtoehtoa. Näin ollen ehdotan, että unionin tuomioistuin toteaa, että direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että peruste, jonka mukaan tuotteen uudelleen pakkaamisen konkreettisesti suorittanutta yritystä ei ole mainittu uudelleen pakatun tuotteen pakkauksessa, ei oikeuta tavaramerkin haltijaa kieltämään mainitun tuotteen myyntiä silloin, kun valmistajan nimen vieressä on sen yrityksen nimi, joka valvoo uudelleen pakkaamista ja kantaa siitä vastuun.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

4. Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, säädetään seuraavaa:

1 – Alkuperäinen kieli: ranska.
2 – EYVL 1989, L 40, s. 1.
3 – Asia 102/77 (Kok., s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107).
4 – Asia 1/81 (Kok., s. 2913, Kok. Ep. VI, s. 243).
5 – Asia C-232/94 (Kok., s. I-3671).
6 – Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93 (Kok., s. I-3457).

”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

_ _”

5. Saman direktiivin 7 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”, säädetään seuraavaa:

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

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle,

erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle."

6. Direktiivi 89/104 kumottiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY,[7] joka tuli voimaan 28.11.2008. Pääasioihin sovelletaan tosiseikkojen tapahtuma-ajan perusteella kuitenkin direktiiviä 89/104.

7. Direktiivin 89/104 5 ja 7 artikla on saatettu osaksi Tanskan kansallista oikeusjärjestystä tavaramerkkilain (Varemærkeloven) 4 ja 6 §:llä.[8]

II Pääasiat ja ennakkoratkaisukysymykset

A *Asia C-400/09*

8. Yhtiöt Orifarm A/S (jäljempänä Orifarm), Orifarm Supply A/S (jäljempänä Orifarm Supply), selvitystilassa oleva Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S (jäljempänä Handelsselskabet) ja Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (jäljempänä Ompakningsselskabet) kuuluvat Orifarm-konserniin, joka on Pohjoismaiden suurin lääkkeiden rinnakkaistuoja ja joka oli vuonna 2008 suurin lääkkeitä Tanskan apteekkeihin toimittava taho. Konsernin päätoimipaikka on Odensessa (Tanska).

9. Orifarmilla ja Handelsselskabetilla on tai on ollut riidanalaisten lääkkeiden markkinoille saattamista ja myyntiä koskevat luvat, kun taas Orifarm Supply ja Ompakningsselskabet, joka oli kyseessä olevien valmisteiden uudelleen pakkaamisen ja myynnin aikaan nimeltään Medipack A/S (jäljempänä Medipack), ovat suorittaneet konkreettisen uudelleen pakkaamisen ja niillä on ollut tai on luvat uudelleen pakkaamiseen.

10. Orifarm vastaa kaikista hankintaa, ulkoasua, käsittelyä ja myyntiä koskevista päätöksistä, kun taas Ompakningsselskabet ostaa ja pakkaa tuotteen uudelleen sekä kantaa vastuun Lægemiddelstyrelsenin (Tanskan lääkelaitos) uudelleen pakkaajille asettamien vaatimusten noudattamisesta. Ompakningsselskabetilla (Medipackilla) on 210 työntekijää, jotka työskentelevät logistiikan, varastojen ja varsinaisen uudelleen pakkaamisen parissa, kun taas Orifarmilla on 15–20 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa lääkkeiden markkinoinnin parissa.

7 – EUVL L 299, s. 25.

8 – Ks. 30.8.2001 annettu konsolidointiasetus nro 782, sellaisena kuin se on muutettuna.

11. Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV ja Merck Sharp & Dohme (jäljempänä yhdessä Merck) ovat kaikki Merck-konserniin kuuluvia yhtiöitä. Merck-konserni on yksi maailman suurimpia lääkkeiden alkuperäisvalmistajia.

12. Merck-konserni on valmistanut riidanalaiset lääkkeet, jotka Orifarm-konserni on rinnakkaistuonut Tanskan markkinoille. Merck-konsernilla on myös mainittuihin tuotteisiin liittyvät tavaramerkkioikeudet ja tavaramerkkien haltijoiden kanssa tehtyjä lisenssisopimuksia koskeva kanneoikeus.

13. Orifarm ja Handelsselskabet olivat lääkkeiden rinnakkaistuonnin ja myynnin aloittamisesta lähtien ilmoittaneet itsensä uudelleen pakkaajiksi niiden riidanalaisten lääkkeiden pakkauksissa, joiden markkinoille saattamista koskevat luvat niillä oli, vaikka konkreettisen uudelleen pakkaamisen suorittivat tapauksesta riippuen ja Orifarmin ja/tai Handelsselskabetin ohjeiden mukaisesti joko Ompakningsselskabet (Medipack), Orifarm Supply tai ulkopuoliset uudelleen pakkaajat. Viimeksi mainittua vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole käytetty nyt käsiteltävissä asioissa.

14. Vaikka Orifarm-konserni alkoi vuonna 2006 varustaa Merck-konsernin tuotteet ilmoituksella ”Medipack A/S:n Orifarm A/S:lle uudelleen pakkaama”, pääasia koskee lääkkeitä, joiden pakkauksissa ei ollut ilmoitettu varsinaista uudelleen pakkaajaa vaan ainoastaan markkinoille saattamista koskevan luvan haltijan ja valmistajan nimet seuraavanlaisella maininnalla:

”Orifarm A/S:n maahantuoma ja uudelleen pakkaama – –

Valmistaja: Merck Sharp & Dohme”.

15. Merck nosti Sø- og Handelsrettenissa (meri- ja kauppaoikeudellisia asioita käsittelevä tuomioistuin) Orifarmia ja Orifarm Supplyta sekä Handelsselskabetia ja Ompakningsselskabetia vastaan kanteet, joilla se riitautti varsinaisen uudelleen pakkaajan mainitsematta jättämisen riidanalaisten lääkkeiden pakkauksissa. Sø- og Handelsretten totesi 21.2.2008 ja 20.6.2008 antamissaan tuomioissa, että vastaajat olivat loukanneet Merckin tavaramerkkioikeuksia, kun ne olivat jättäneet varsinaisen uudelleen pakkaajan ilmoittamatta, ja määräsi ne maksamaan Merckille korvauksen.

16. Højesteret, jonka käsiteltäväksi asiat saatettiin Orifarmin, Orifarm Supplyn, Handelsselskabetin ja Ompakningsselskabetin näistä Sø- og Handelsrettenin tuomioista tekemällä kassaatiovalituksella, on päättänyt lykätä asian

käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) [Onko edellä mainitussa asiassa MPA Pharma ja edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annettujen tuomioiden ilmentämä oikeuskäytäntö ymmärrettävä] siten, että rinnakkaistuoja, jolla on rinnakkaistuotua lääkettä koskeva markkinoille saattamista koskeva lupa ja tietoa kyseisestä lääkkeestä ja joka antaa itsenäiselle yritykselle ohjeita lääkkeen ostamisesta ja uudelleen pakkaamisesta, lääkepakkauksen tarkemmasta muotoilusta ja lääkkeeseen liittyvistä järjestelyistä, loukkaa tavaramerkkioikeuden haltijan oikeuksia ilmoittamalla itsensä – eikä itsenäistä yritystä, jolla on uudelleen pakkaamista koskeva lupa ja joka on tuonut lääkkeen maahan ja vastannut sen konkreettisesta uudelleen pakkaamisesta merkitsemällä (uudelleen) tavaramerkin haltijan tavaramerkin – rinnakkaistuodun lääkkeen ulkopakkauksessa uudelleen pakkaajaksi?

2) Onko ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, että voidaan olettaa, että ilmoitettaessa markkinoille saattamista koskevan luvan haltija itse uudelleen pakkaajaksi sen tahon sijaan, joka konkreettisesti suoritti uudelleen pakkaamisen toimeksiannon perusteella, ei ole olemassa vaaraa, että kuluttajaa tai loppukäyttäjää johdettaisiin harhaan siten, että nämä voivat olettaa tavaramerkin haltijan olevan vastuussa uudelleen pakkaamisesta?

3) Onko ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, että voidaan olettaa, että vaara siitä, että kuluttajaa tai loppukäyttäjää johdetaan harhaan siten, että nämä uskovat tavaramerkin haltijan olevan vastuussa uudelleen pakkaamisesta, on suljettu pois, jos se, joka on konkreettisesti vastannut uudelleen pakkaamisesta, ilmoitetaan uudelleen pakkaajaksi?

4) Onko ainoastaan vaaralla siitä, että kuluttajaa tai loppukäyttäjää voidaan johtaa harhaan siten, että nämä uskovat tavaramerkin haltijan olevan vastuussa uudelleen pakkaamisesta, merkitystä ensimmäiseen kysymykseen vastaamisen kannalta, vai onko lisäksi muilla tavaramerkin haltijaa koskevilla seikoilla merkitystä, esimerkiksi

   a) sillä, että se, joka vastaa maahantuonnista ja konkreettisesta uudelleen pakkaamisesta ja joka merkitsee (uudelleen) tavaramerkin haltijan tavaramerkin lääkkeen ulkopakkaukseen, tällä tavalla mahdollisesti itsenäisesti loukkaa tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä ja

   b) sillä, että voi riippua seikoista, joista se, joka konkreettisesti on vastannut uudelleen pakkaamisesta, on vastuussa, että uudelleen pakkaaminen muuttaa lääkkeen alkuperäistä laatua tai että pakkauksen ulkoasu on sellainen, että sen voidaan olettaa vahingoittavan tavaramerkin haltijan

mainetta (ks. muun muassa [edellä mainitut yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym.])?

5) Onko ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, että markkinoille saattamista koskevan luvan haltija, joka on ilmoittanut itsensä uudelleen pakkaajaksi, kuuluu sinä ajankohtana, kun tavaramerkin haltija antaa ennakkoilmoituksen rinnakkaistuodun uudelleen pakatun lääkkeen suunnitellusta myyntiin saattamisesta, (sisaryhtiönä) samaan konserniin kuin varsinainen uudelleen pakkaaja?"

B *Asia C-207/10*

17. Paranova Danmark A/S (jäljempänä Paranova Danmark) ja Paranova Pack A/S (jäljempänä Paranova Pack) kuuluvat tytäryhtiöinä Paranova Group A/S -konserniin, joka harjoittaa lääkkeiden rinnakkaistuontia Ruotsiin, Suomeen ja Tanskaan. Konsernin päätoimipaikka on Ballerupissa (Tanska), jossa on myös näiden kahden tytäryhtiön kotipaikka.

18. Paranova Danmarkilla on lupa saattaa riidanalaiset lääkkeet markkinoille.

19. Paranova Pack vastaa koko konsernissa uudelleen pakkaamisesta, ja se on näin ollen suorittanut kyseessä olevien lääkkeiden konkreettisen uudelleen pakkaamisen. Sillä on lupa lääkkeiden uudelleen pakkaamiseen.

20. Paranova Danmark ratkaisee kaikki myytävien ja ostettavien tuotteiden valitsemista sekä markkinoille saattamislupiin liittyviä hakemuksia koskevat kysymykset, muun muassa kysymykset pakkaamistavoista. Paranova Pack suorittaa lääkkeiden konkreettisen hankkimisen ja varsinaisen pakkaamisen Lægemiddelstyrelsenin uudelleen pakkaamista harjoittaville yhtiöille asettamien vaatimusten mukaisesti, saattaa ne uudelleen myyntiin lääkelainsäädännön mukaisesti ja kantaa tästä kaiken vastuun. Tuote-erän liikkeeseen laskemisesta lopullisesti päättänyt asiantuntija oli alun perin Paranova Danmarkin palveluksessa, mutta hänet siirrettiin myöhemmin Paranova Packin palvelukseen. Vuonna 2003 Paranova Danmarkilla oli 11 työntekijää ja Paranova Packilla 164 työntekijää. Henkilöstöjakauma pysyi samana myös käsiteltävän asian kannalta merkityksellisinä vuosina.

21. Paranova Danmark ilmoitti itsensä uudelleen pakkaajaksi niiden riidanalaisten lääkkeiden pakkauksissa, joiden markkinoille saattamista koskevien lupien haltija se oli, vaikka uudelleen pakkaamisen suoritti konkreettisesti joko Paranova Pack tai jokin Paranova-konsernin ulkopuolinen uudelleen pakkaaja. Viimeksi mainittua vaihtoehtoa

ei kuitenkaan ole käytetty nyt käsiteltävissä asioissa.

22. Merck on valmistanut riidanalaiset lääkkeet, jotka Paranova-konserni on rinnakkaistuonut Tanskaan. Merck on myös riidanalaisiin rinnakkaistuotuihin tuotteisiin liittyvien tavaramerkkioikeuksien haltija tai sillä on tavaramerkinhaltijoiden kanssa tekemiinsä lisenssisopimuksiin perustuva kanneoikeus.

23. Merck nosti sekä Paranova Danmarkia että Paranova Packia vastaan kanteet, joilla se riitautti varsinaisen uudelleen pakkaajan mainitsematta jättämisen riidanalaisten lääkkeiden pakkauksissa. Kanteiden seurauksena Paranova Danmarkia ja Paranova Packia kiellettiin – fogedretten i Ballerupin 26.10.2004 antamalla tuomiolla, jonka Sø- og Handelsretten vahvisti valitusasiassa 15.8.2007 antamallaan tuomiolla, sekä viimeksi mainitun tuomioistuimen 31.3.2008 antamalla tuomiolla – myymästä mainittuja lääkkeitä sillä perusteella, ettei niiden pakkauksissa mainittu uudelleen pakkaamisen varsinaisesti suorittaneen yrityksen nimeä.

24. Højesteret, jonka käsiteltäväksi asiat saatettiin Paranova Danmarkin ja Paranova Packin Sø- og Handelsrettenin tuomioista tekemällä kassaatiovalituksella, on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [direktiivin 89/104] 7 artiklan 2 kohtaa ja siihen liittyvää oikeuskäytäntöä eli [edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche, edellä mainitussa asiassa Pfizer ja edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym.] annettuja tuomioita tulkittava siten, että tavaramerkkioikeuden haltija voi vedota tavaramerkkioikeuteensa vastustaakseen sitä, että rinnakkaistuojan myyntiyhtiö, joka on lääkkeen markkinoille saattamista jäsenvaltiossa koskevan luvan haltija, myy tätä lääkettä ilmoittaen sen uudelleen pakkaajaksi myyntiyhtiön, vaikka myyntiyhtiö antaa konkreettisen uudelleen pakkaamisen toisen yhtiön, pakkausyhtiön, tehtäväksi ja antaa sille ostoihin, uudelleen pakkaamiseen, lääkepakkauksen ulkoasun yksityiskohtiin ja muihinkin lääkettä koskeviin seikkoihin liittyviä ohjeita, kun uudelleen pakkaamista koskevan luvan haltija on pakkausyhtiö, joka uudelleen pakkaamisen yhteydessä merkitsee uudelleen tavaramerkin uuteen pakkaukseen?

2) Onko kysymykseen 1 annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, että voidaan olettaa, että kun rinnakkaistuoja ilmoittaa pakkauksessa valmistajan nimen ja edellä kerrotulla tavalla uudelleen pakkaamisesta vastuussa olevan tahon, kuluttajaa tai loppukäyttäjää ei johdeta harhaan tavaran alkuperän osalta eikä näille muodostu käsitystä, jonka mukaan tavaramerkin haltija olisi vastuussa uudelleen pakkaamisesta?

3) Onko kysymykseen 1 annettavan vastauksen kannalta merkitystä ainoastaan sillä, onko olemassa vaara kuluttajan tai loppukäyttäjän harhaanjohtamisesta tavaramerkin haltijan vastuuta uudelleen pakkaamisesta koskevassa kysymyksessä, vai onko tavaramerkin haltijaan liittyvillä muillakin seikoilla merkitystä, esimerkiksi jos

   a) se taho, joka suorittaa varsinaisen ostamisen, uudelleen pakkaamisen ja haltijan tavaramerkin uudelleen merkitsemisen lääkkeen pakkaukseen, saattaa tällä menettelyllään loukata itsenäisesti tavaramerkin haltijan oikeuksia ja tämä puolestaan saattaa riippua seikasta, josta konkreettisen uudelleen pakkaamisen suorittaja on vastuussa;

   b) uudelleen pakkaaminen muuttaa lääkkeen alkuperäistä laatua tai

   c) uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu on sellainen, että sen voidaan olettaa vahingoittavan tavaramerkkiä tai sen haltijan mainetta?

4) Jos unionin tuomioistuin katsoo kysymykseen 3 annettavassa vastauksessa, että asian ratkaisemisen kannalta on otettava huomioon myös se, saattaako pakkausyhtiö itsenäisesti loukata tavaramerkin haltijan oikeuksia, unionin tuomioistuinta pyydetään siinä tapauksessa selvittämään, onko tämän vastauksen kannalta merkitystä sillä, ovatko rinnakkaistuojan myyntiyhtiö ja pakkausyhtiö kansallisen oikeuden mukaan vastuussa tavaramerkin haltijan oikeuksien loukkaamisesta erikseen ja yhteisvastuullisesti?

5) Onko kysymykseen 1 annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, että rinnakkaistuoja, joka on markkinoille saattamista koskevan luvan haltija ja joka on ilmoittanut olevansa vastuussa uudelleen pakkaamisesta, kuuluu sinä ajankohtana, kun tavaramerkin haltija antaa ennakkoilmoituksen uudelleen pakatun lääkkeen suunnitellusta myyntiin saattamisesta, samaan konserniin kuin varsinainen uudelleen pakkaaja (sisaryhtiö)?

6) Onko kysymykseen 1 annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, onko pakkausyhtiö merkitty pakkausselosteeseen valmistajaksi?”

III Oikeudellinen arviointi

25. Kysymyksillä, jotka Højesteret on esittänyt unionin tuomioistuimelle ja joita on tarkasteltava yhdessä,[9] pyritään pääasiallisesti selvittämään, onko direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että peruste, jonka mukaan tuotteen uudelleen pakkaamisen

9 – Lukuun ottamatta asiassa C-207/10 esitettyä kuudetta kysymystä, joka – kuten suullisessa pääkäsittelyssä vahvistettiin – on hypoteettinen ja jätettävä näin ollen tutkimatta.

konkreettisesti suorittanutta yritystä ei ole mainittu uudelleen pakatun tuotteen pakkauksessa, oikeuttaa tavaramerkin haltijan kieltämään kyseisen tuotteen myyntiin saattamisen silloin, kun valmistajan nimen vieressä on sen yrityksen nimi, joka valvoo uudelleen pakkaamista ja kantaa siitä vastuun.

26. Rinnakkaistuojien ilman tavaramerkin haltijan suostumusta suorittamaa tavaramerkillä varustettujen lääkkeiden uudelleen pakkaamista koskeva unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö perustuu edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annettuun tuomioon, jossa esitettiin sitä koskevat pääperiaatteet. Ongelmakenttää tarkasteltiin kyseisessä tuomiossa siltä kannalta, että ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklassa kielletään tuontia rajoittavat toimenpiteet ja että tällaiset toimenpiteet voivat olla perusteltuja ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklassa tarkoitetuista teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojelemiseen liittyvistä syistä.

27. Tuomiossa todettiin, että ETY 36 artiklassa sallitaan poikkeukset tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta ainoastaan, jos ne ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisällön. Tällöin on otettava huomioon tavaramerkin päätehtävä eli se, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet ovat alkuperältään samoja, siten, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa sillä varustetun tuotteen alkuperältään poikkeavista tuotteista ilman sekaannusvaaraa. Tämä alkuperän takaaminen tarkoittaa, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma siitä, että tuotteen sen alkuperäisessä muodossa hankkinut muu yritys ei ole ilman tavaramerkin haltijan suostumusta muuttanut kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tarjottua, tavaramerkillä varustettua tuotetta ennen sen markkinoille saattamista siitä, millainen tuote on alun perin ollut.

28. Niinpä tuomiossa todettiin, että tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperän takaamista, kuuluu tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön ja että tästä syystä on perusteltua antaa tavaramerkin haltijalle ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen perusteella oikeus kieltää sen, että tavaramerkillä varustetun tuotteen maahantuoja varustaa uuden tuotepakkauksen uudelleen pakkaamisen jälkeen tavaramerkillä ilman tavaramerkin haltijan lupaa. [10]

29. Edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion 14 kohdasta ilmenee, että kahdessa jäsenvaltiossa samanaikaisesti suojatun tavaramerkin haltijalla on ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen perusteella oikeus kieltää se, että tuote, joka on lainmukaisesti varustettu tavaramerkillä toisessa näistä jäsenvaltioista, saatetaan markkinoille toisessa jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun se on pakattu uuteen pakkaukseen, jonka kolmas on varustanut

10 – Em. asia Hoffmann-La Roche (tuomion 7 ja 8 kohta).

kyseisellä tavaramerkillä. Siitä ilmenee myös, että tällainen kielto merkitsee kuitenkin myös ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista, jos

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

– osoitetaan, ettei uudelleen pakkaaminen ole muuttanut pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua;

– tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu etukäteen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta ja

– uuteen pakkaukseen on merkitty, *kuka tuotteen on pakannut uudelleen*. [11]

30. Juuri tämän viimeisen edellytyksen tulkinta on nyt käsiteltävissä asioissa keskeistä. Edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion 12 kohdassa perusteltiin mainitun edellytyksen ja tavaramerkin haltijalle toimitettavaa ennakkoilmoitusta koskevan edellytyksen olemassaolo sillä, että on tavaramerkin haltijan edun mukaista, että kuluttajaa ei johdeta harhaan tuotteen alkuperän suhteen.

31. Unionin tuomioistuimen myöhemmässä oikeuskäytännössä on kehitetty ja täsmennetty edellytyksiä, jotka rinnakkaistuojan on täytettävä voidakseen uudelleen pakata tavaramerkillä varustettuja lääkkeitä. Näin on tehty direktiivin 89/104 7 artiklan osalta, jolla säännellään kattavasti Euroopan unionissa markkinoille saatettujen tuotteiden tavaramerkkioikeuden sammumista. Tähän liittyvän oikeuskäytännön mukaan on otettava huomioon, että kyseisen direktiivin 7 artiklalla ja EY:n perustamissopimuksen 36 artiklalla on tarkoitus sovittaa yhteen tavaramerkkioikeuksien suojaamista ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten, että mainittuja säännöstä ja määräystä, joilla pyritään samaan lopputulokseen, tulkitaan samalla tavalla. [12]

32. Kehittämällä ja täsmentämällä edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche antamassaan tuomiossa esitettyjä periaatteita yhteisöjen tuomioistuin totesi edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa, että direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää lääkkeen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin, lukuun ottamatta tapauksia, joissa täyttyvät useat edellytykset, kuten nyt käsiteltävien asioiden

11 – Kursivointi tässä.

12 – Ks. em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 40 kohta.

kannalta kiinnostava edellytys siitä, että ”uudessa pakkauksessa selvästi ilmoiteta[an] *tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan* [*nimet* [13]], nämä tiedot on painettava niin, että tavanomainen näkökyky ja tarkkaavaisuus riittää niiden ymmärtämiseen. Lisäksi täydentävän esineen, joka ei ole tavaramerkin haltijan valmistama, alkuperä on ilmoitettava sillä tavoin, ettei siitä mitenkään saa sellaista kuvaa, että tavaramerkin haltija vastaisi siitä. Sen sijaan sitä ei ole tarpeen ilmoittaa, että uudelleen pakkaaminen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta”. [14]

33. Tämä edellytys perustellaan selkeästi edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetun tuomion 70 kohdassa. Tarkoituksena on suojella tavaramerkin haltijan intressiä siihen, ettei kuluttajalle tai loppukäyttäjälle anneta sellaista kuvaa, että tavaramerkin haltija vastaisi uudelleen pakkaamisesta.

34. Tämä intressi on kuitenkin mielestäni turvattu, koska uudelleen pakkaamisesta vastanneen yrityksen [15] ja valmistajan nimet on selvästi ilmoitettu lääkkeen pakkauksessa. Tällä erottelulla voidaan poistaa kuluttajan mielestä kaikki epävarmuus näiden kahden tahon tehtävistä tuotteen valmistuksessa ja sen uudelleen pakkaamisessa. Tärkeää on yhtäältä se, että kuluttaja tietää, kuka on vastuussa uudelleen pakkaamisesta ja kenen syyksi tämän toimenpiteen seurauksena syntyvän tuotteen mahdolliset puutteet voidaan lukea, ja toisaalta se, että kuluttaja on vakuuttunut siitä, että uudelleen pakkaamista ei ole suoritettu tavaramerkin haltijan valvonnassa.

35. Tältä osin on riittävää mainita sen yrityksen nimi, joka valvoo uudelleen pakkaamista antamalla pakkaamisen suorittavalle yritykselle ohjeita ja kantaa vastuun kyseisestä toimesta. Jos kyseessä on rinnakkaistuoja, sen ilmoittaminen tuotteen uudelleen pakkaajaksi riittää hälventämään kuluttajien keskuudessa mahdollisesti syntyvän sekaannuksen ja antamaan kuluttajille ja tavaramerkin haltijalle tiedon siitä, kuka johti uudelleen pakkaamista. Jos sen sijaan käy ilmi, että toimen on suorittanut uudelleen pakkaamista täysin itsenäisesti harjoittava yritys, joka kantaa siitä vastuun, kyseisen yrityksen nimi on

13 – Kursivointi tässä.

14 – Em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 79 kohta.

15 – Huomautettakoon lisäksi, että asiassa C-349/95, Loendersloot, 11.11.1997 annetussa tuomiossa (Kok., s. I-6227) tarkoitettiin nimenomaan tahoa, joka ”on vastuussa uudelleen pakkaamisesta” (tuomion 30 kohta).

merkittävä pakkaukseen valmistajan nimen viereen.

36. Koska edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annettuun tuomioon perustuvassa oikeuskäytännössä tarkoitetulla ”uudelleen pakkaajalla” tarkoitetaan yritystä, joka valvoo uudelleen pakkaamista ja kantaa siitä vastuun, juuri kyseisen yrityksen kuuluu huolehtia siitä, että uudelleen pakkaaminen ei vaikuta pakkauksen sisältämän tuotteen alkuperäiseen laatuun ja siitä, että uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole omiaan vahingoittamaan tavaramerkin mainetta.

37. Kysymys siitä, onko nyt käsiteltävissä asioissa yritys, joka on lääkkeiden pakkauksissa ilmoitettu uudelleen pakkaajaksi, johtanut uudelleen pakkaamista ja kantaako se siitä vastuun, liittyy tosiseikkoihin, joiden ratkaiseminen kuuluu ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle. Rinnakkaistuojan ja uudelleen pakkaamisen suorittavan yrityksen välisten suhteiden selvittämiseksi on tarkistettava, kuka määrittää uudelleen pakkaamista koskevat konkreettiset ja yksityiskohtaiset toimintatavat. Se, että molemmat yritykset kuuluvat samaan konserniin, ei ole mielestäni tältä osin ratkaisevaa vaan saattaa ainoastaan antaa vihjeitä kyseisten yritysten välisten suhteiden luonteesta.

38. Sen edellyttäminen, että uudelleen pakkaamisen konkreettisesti suorittavan yrityksen nimi on ilmoitettava, kun kyseinen yritys sekä uudelleen pakkaamista valvova ja siitä vastuussa oleva yritys ovat kaksi erillistä yksikköä, ylittää mielestäni sen, mikä on tarpeen sen välttämiseksi, että kuluttaja saattaisi luulla, että tavaramerkin haltija on vastuussa uudelleen pakkaamisesta.

39. Merck sitä vastoin väittää, että kuluttajille suunnatun tiedottamisen on oltava mahdollisimman kattavaa ja että heidän suojaamisensa edellyttää tästä syystä varsinaisen uudelleen pakkaajan nimen mainitsemista lääkkeen pakkauksessa.

40. Tarkasteltaessa tätä yritystä luoda ylimääräinen peruste, johon vetoamalla tavaramerkin haltija voisi estää lääkkeiden rinnakkaistuonnin, on muistutettava – kuten julkisasiamiehet Jacobs [16] ja Sharpstonkin [17] ovat aiemmin muistuttaneet – että poikkeamista tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta on tavaramerkkioikeuksien yhteydessä tulkittava suppeasti, ja siihen voidaan vedota ainoastaan perusteena tietyn teollisoikeuden ydinsisällön suojaamiseksi tarvittaville rajoituksille. Direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa, joka on poikkeus tavaroiden

16 – Edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb sekä yhdistetyissä asioissa C-71/94-C-73/94, Eurim-Pharm (tuomio 11.7.1996, Kok., s. I-3603) ja edellä mainitussa asiassa MPA Pharma annetun ratkaisuehdotuksen 77 kohta.

17 – Asiassa C-384/04, Boehringer Ingelheim ym. (tuomio 26.4.2007, Kok., s. I-13391) annetun ratkaisuehdotuksen 13 kohta.

vapaan liikkuvuuden periaatteesta, on näin ollen tulkittava suppeasti.

41. Edellä mainitussa asiassa Boehringer Ingelheim ym. 23.4.2002 annetussa tuomiossa [18] onkin todettu selkeästi, että ”vaikka tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta voidaan poiketa tapauksissa, joissa tavaramerkin haltija tavaramerkin perusteella kieltää rinnakkaistuontina tuotujen lääkkeiden uudelleen pakkaamisen, kyseisestä periaatteesta voidaan poiketa vain siinä määrin kuin tavaramerkin haltija voi tämän oikeuden avulla suojata niitä oikeuksia, jotka tavaramerkin päätehtävän valossa kuuluvat tavaramerkin ydinsisältöön”. [19] Koska tavaramerkin haltija vetoaa rinnakkaistuotujen lääkkeiden uudelleen pakkaamisen vastustamiseksi perusteisiin, jotka poikkeavat sen tavaramerkin ydinsisällön ja päätehtävän suojaamisesta, tällaisilla perusteilla ei voida perustella poikkeamista tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta.

42. Näin ollen koska sen enempää tavaramerkin ydinsisältö kuin sen päätehtävä alkuperän takaajana eivät vaarannu siitä, että uudelleen pakkaamisesta vastaavan yrityksen ja valmistajan nimet mainitaan rinnakkain, katson, että tavaramerkin haltija ei voi direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan perusteella vaatia rinnakkaistuojalta korvausta sen vuoksi, että varsinaisen uudelleen pakkaajan nimeä ei ole mainittu uudelleen pakatussa tuotteessa, kun kyseinen tuoja valvoo uudelleen pakkaamista ja kantaa siitä vastuun.

43. Tällainen ratkaisu on mielestäni omiaan säilyttämään tavaramerkkioikeuksien suojaamisen ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden välisen tasapainon, ja sen avulla voidaan myös varmistaa kuluttajien asianmukainen tiedonsaanti. Tavaramerkin haltijan kannalta tavaramerkin päätehtävää alkuperän takaajana suojataan, eikä tavaramerkin maine voi kärsiä puutteellisen uudelleen pakkaamisen vuoksi. Samalla tavaramerkin haltija ja kuluttaja tietävät, kuka on vastuussa uudelleen pakkaamisesta, jos siinä esiintyy puutteita.

44. Kaikkien edellä esitettyjen seikkojen perusteella katson, että direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että peruste, jonka mukaan tuotteen uudelleen pakkaamisen konkreettisesti suorittanutta yritystä ei ole mainittu uudelleen pakatun tuotteen pakkauksessa, ei oikeuta tavaramerkin haltijaa kieltämään kyseisen tuotteen myyntiin saattamista silloin, kun valmistajan nimen vieressä on sen yrityksen nimi, joka valvoo uudelleen pakkaamista ja kantaa siitä vastuun.

18 – Asia C-143/00, Kok., s. I-3759.
19 – Tuomion 28 kohta.

IV Ratkaisuehdotus

45. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Højesteretin esittämiin kysymyksiin seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että peruste, jonka mukaan tuotteen uudelleen pakkaamisen konkreettisesti suorittanutta yritystä ei ole mainittu uudelleen pakatun tuotteen pakkauksessa, ei oikeuta tavaramerkin haltijaa kieltämään kyseisen tuotteen myyntiin saattamista silloin, kun valmistajan nimen vieressä on sen yrityksen nimi, joka valvoo uudelleen pakkaamista ja kantaa siitä vastuun.