YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

11 päivänä heinäkuuta 1996 *

Yhdistetyissä asioissa C-71/94, C-72/94 ja C-73/94,

jotka Bundesgerichtshof on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäviksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevissa asioissa

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

vastaan

Beiersdorf AG (C-71/94),

Boehringer Ingelheim KG (C-72/94) ja

Farmitalia Carlo Erba GmbH (C-73/94)

ennakkoratkaisun EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta tavaramerkkioikeuden alalla,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat C. N. Kakouris, J.-P. Puissochet ja G. Hirsch, tuomarit G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (esittelevä tuomari), P. Jann ja H. Ragnemalm,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaajat: apulaiskirjaaja H. von Holstein,
hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH, edustajanaan asianajaja Wolfgang A. Rehmann, München,

— Beiersdorf AG, edustajanaan asianajaja Rolf Schultz-Süchting, Berliini,

— Boehringer Ingelheim KG, edustajanaan asianajaja Wilhelm Danelzik, Köln,

— Farmitalia Carlo Erba GmbH, edustajinaan asianajajat Bert J. Bosten ja Wolfgang Prinz, Köln,

— Ranskan hallitus, asiamiehinään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston apulaisosastopäällikkö Catherine de Salins ja oikeudellisen osaston ulkoasiainsihteeri Philippe Martinet,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään Treasury Solicitor's Departmentin virkamies S. Lucinda Hudson, avustajanaan barrister Michael Silverleaf,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään johtava oikeudellinen neuvonantaja Richard Wainwright ja oikeudellisen yksikön virkamies Angela Bardenhewer,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH:n, edustajanaan asianajaja Wolfgang A. Rehmann; Beiersdorf AG:n, edustajanaan asianajaja Rolf Schultz-Süchting; Boehringer Ingelheim KG:n, edustajanaan asianajaja Wilhelm Danelzik; Farmitalia Carlo Erba GmbH:n, edustajanaan asianajaja Bert J. Bosten; Ranskan hallituksen, asiamiehenään Philippe Martinet; Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamiehenään Treasury Solicitor's Departmentin virkamies Lindsey Nicoll, avustajanaan Michael Silverleaf; sekä Euroopan yhteisöjen komission, asiamiehinään Richard Wainwright ja Angela Bardenhewer, esittämät suulliset huomautukset 4.10.1995 pidetyssä istunnossa,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.12.1995 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Bundesgerichtshof on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 27.1.1994 tekemillään päätöksillä, jotka ovat saapuneet yhteisöjen tuomioistuimeen 25.2.1994, EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksiä EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta tavaramerkkioikeuden alalla.

2 Kysymykset ovat tulleet esiin kolmessa oikeudenkäynnissä, joissa kantajina ovat lääkkeitä valmistavat yhtiöt Beiersdorf (jäljempänä Beiersdorf), Boehringer Ingelheim (jäljempänä Boehringer) ja Farmitalia Carlo Erba (jäljempänä Farmitalia) ja vastaajana yhtiö nimeltä Eurim-Pharm Arzneimittel (jäljempänä Eurim-Pharm), joka tuo Saksaan tiettyjä ensin mainittujen yhtiöiden valmistamia tuotteita.

3 Beiersdorf valmistaa ja myy Saksassa Kerlone-nimistä lääkettä. Se harjoittaa tätä toimintaa lisenssillä, jonka on myöntänyt Laboratoires Synthélabo France (jäljempänä Synthélabo), joka on Kerlone-tavaramerkin haltija Saksassa ja muissa jäsenvaltioissa. Kerlonea käytetään korkean verenpaineen hoitoon, ja sitä myydään tabletteina läpipainoliuskoissa. Beiersdorf myy Kerlonea 50 tai 100 tabletin pakkauksissa, jotka vastaavat Saksan ammattijärjestöjen ja ammatillisten yhdistysten sekä sairausvakuutuslaitosten suosittelemia vakiokokoja.

4 Ranskassa Synthélabo valmistaa ja myy Kerlonea 28 tabletin pakkauksissa noudattaakseen Ranskan lainsäädäntöä, jonka mukaan lääkkeitä voidaan myydä enintään yhden kuukauden hoitojaksoa vastaava määrä. Pakkauksissa on 14 tabletin läpipainoliuskoja. Läpipainoliuskojen taakse on merkitty kahden viikon viikonpäivät sillä tavoin, että kullekin päivälle on varattu yksi tabletti.

5 Boehringer on rekisteröidyn Mexitil-tavaramerkin haltija Saksassa ja Ranskassa. Se valmistaa ja myy Saksassa Mexitil-nimistä lääkettä, jota käytetään sydämen rytmihäiriöiden hoitoon ja jota myydään kapseleina läpipainoliuskoissa. Lääkettä myydään 20, 50 ja 100 kapselin pakkauksissa Saksassa suositeltujen vakiokokojen mukaisesti.

6 Ranskassa Mexitiliä valmistaa lisenssillä Boehringer Ingelheim France SARL, joka on Boehringer Ingelheim KG:n tytäryhtiö. Mexitiliä myydään Ranskassa 30 kapselin pakkauksissa, joissa on kolme 10 kapselin läpipainoliuskaa. Pakkauksen koko, joka on Ranskan lainsäädännön mukainen, vastaa 10 päivän hoitojaksoa, kun tabletteja otetaan kolme päivässä.

7 Farmitalia on Farmitalia Carlo Erba -nimisen italialaisen yhtiön saksalainen tytäryhtiö; emoyhtiö on Saksassa, Espanjassa ja Portugalissa rekisteröidyn Sermion-tavaramerkin haltija. Farmitalia myy Saksassa emoyhtiönsä myöntämällä lisenssillä

Sermion- (vaikuttava aine: nicergoliini 5 mg) ja Sermion forte -nimisiä lääkkeitä (vaikuttava aine: nicergoliini 10 mg), joita käytetään mielenterveyshäiriöiden hoitoon ja joita myydään tabletteina läpipainoliuskoissa. Saksassa lääkkeitä myydään 50 tai 100 tabletin pakkauksissa siellä suositeltujen vakiokokojen mukaisesti.

8 Farmitalian osakkuusyhtiö markkinoi Portugalissa Sermionia 10 milligramman vahvuisina tabletteina lisäämättä kuitenkaan nimeen forte-sanaa. Tuotetta myydään 60 tabletin pakkauksissa, joissa on kussakin kuusi 10 tabletin läpipainoliuskaa. Pakkauksen koko perustuu 20 päivän mittaiseen hoitojaksoon, joka vastaa Portugalin sairausvakuutusjärjestelmässä hyväksyttyä suurinta korvausmäärää.

9 Espanjassa Farmitalian osakkuusyhtiö myy Sermion-nimistä 5 milligramman vahvuista tuotetta 45 tabletin pakkauksissa, joissa kaikki 45 tablettia ovat yhdessä läpipainoliuskassa.

10 Eurim-Pharm myy Saksassa edellä mainittuja lääkkeitä, joita se tuo maahan niin sanottuna rinnakkaistuontina Ranskasta, Portugalista ja Espanjasta. Ennen myyntiä se pakkaa tuotteet uudelleen, jotta pakkaukset vastaisivat Saksassa suositeltuja vakiokokoja.

11 Kerlone ja Mexitil sekä Portugalista tuotu Sermion pakataan uusiin Eurim-Pharmin suunnittelemiin ulompiin pakkauksiin, joihin pakataan alkuperäiset pakkaukset sisältöineen sekä muista alkuperäisistä pakkauksista irrotetut läpipainoliuskat.

12 Uusien ulompien pakkausten selkämyksessä on suorakaiteen muotoinen aukko, josta näkyy alkuperäisessä pakkauksessa oleva tavaramerkki. Uusissa pakkauksissa mainitaan, että Eurim-Pharm on tuotteen maahantuoja, pakkaaja ja markkinoija. Lisäksi Portugalista tuodun Sermionin uusien pakkausten suorakaiteen muotoisen aukon alapuolelle lisätään maininta "forte".

13 Osa Kerlonen pakkauksiin lisätyistä läpipainopakkauksista on leikattu uudelleen. Koska leikkaamisen seurauksena pakkauksiin painetut sarjanumerot häviävät, ne painetaan uudelleen pakkauksiin. Leikkaamisen vuoksi läpipainoliuskoissa oleva yksittäistä tablettia vastaava päiväyssarja katkeaa.

14 Uusissa ulommissa pakkauksissa oleviin alkuperäisiin pakkauksiin on lisätty tarrat, joissa mainitaan, että Eurim-Pharm on tuotteen maahantuoja ja markkinoija. Mexitilin pakkausten selkämykseen Eurim-Pharm on kiinnittänyt tarran, jossa on maininta "vaikuttava aine: mexiletinhydrokloridi". Lisäksi Eurim-Pharm on peittänyt Portugalista tuodun Sermionin alkuperäisen pakkauksen päällyksen ja sivun tarroilla, joihin sisältyy muun muassa maininta "forte"; alkuperäisistä teksteistä näkyy ainoastaan Sermion-tavaramerkki ja nimi "Farmitalia".

15 Lisäksi Eurim-Pharm kiinnittää Portugalista tuodun Sermionin jokaisen läpipainoliuskan taakse tarran, jossa on maininta "forte".

16 Mexitilin pakkauksiin Eurim-Pharm liittää lisäksi saksankieliset käyttöohjeet ja lisätietoja sisältävän lehtisen.

17 Eurim-Pharm säilyttää Espanjasta tuodun Sermionin pakkaukset mutta lisää alkuperäiseen pakkaukseen viiden tabletin läpipainoliuskan, joka on leikattu alkuperäisestä läpipainoliuskasta, ja lisää pakkaukseen saksankieliset käyttöohjeet. Alkuperäisen pakkauksen päällykseen, Sermion-tavaramerkin alle, Eurim-Pharm kiinnittää toiminimellään ja osoitteellaan varustetun tarran, jossa on joitakin lisätietoja (valmiste-erän numero, viimeinen käyttöpäivä, rekisterinumero jne.). Paketin taakse se kiinnittää tarran, jossa mainitaan, että tuotteen maahantuoja ja markkinoija on Eurim-Pharm. Tablettien lukumäärää koskevat espanjankieliset tiedot peitetään teipillä.

18 Beiersdorf ja Farmitalia, jotka ryhtyivät lisenssinantajansa luvalla toimiin tavaramerkkioikeuden loukkaamisen johdosta, sekä Boehringer katsoivat, että Eurim-Pharmin toiminta loukkaa niiden tavaramerkkioikeutta, joten ne nostivat kanteen vaatiakseen vahingonkorvausta ja toiminnan kieltämistä.

19 Asia ratkaistiin pääasian vastaajien eduksi ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhakutuomioistuimessa, ja Eurim-Pharm haki muutosta tuomioon (Revision) Bundesgerichtshofissa, joka päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksiä. Asiassa C-71/94 kansallinen tuomioistuin on esittänyt seuraavat kysymykset:

"1. Voiko kansainvälisesti rekisteröidyn (IR-merkki) ja tällä perusteella jäsenvaltiossa A suojatun tavaramerkin haltija EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen maahantuojaa ostamasta tavaramerkin haltijan jäsenvaltiossa B tällä tavaramerkillä markkinoimia lääkkeitä, joiden myynti jäsenvaltiossa A edellyttää lääkemääräystä, pakkaamasta niitä uudelleen jäsenvaltiossa A toimivien lääkäreiden lääkemääräyskäytäntöä vastaavalla tavalla, kun tämä käytäntö perustuu kansallisten ammatillisten järjestöjen suosituksiin (lääketeollisuutta edustavat järjestöt mukaan lukien) hoidon kannalta suositeltavasta pakkauskoosta, joka ei ole sama kuin jäsenvaltio B:n lakisääteinen pakkauskoko, ja markkinoimasta niitä jäsenvaltiossa A maahantuojan suunnittelemassa ulommassa pakkauksessa, jos sen sisällä on alkuperäisiä, jäsenvaltiosta B peräisin

olevia läpipainoliuskoja sisältävä alkuperäinen pakkaus ja tietty määrä osiin leikattuja läpipainoliuskoja ja jos uudessa pakkauksessa olevasta ikkunasta näkyy alkuperäisen pakkauksen IR-merkki ja jos uudessa pakkauksessa tällä tavoin ilmoitetaan se, että maahantuoja on pakannut tuotteen ja markkinoi sitä, mutta valmistajasta ei anneta minkäänlaista selostusta? Onko ennakkoratkaisukysymykseen vastaamisen kannalta merkitystä sillä, että alkuperäisten läpipainoliuskojen selkäpuolelle (vieraalla kielellä jäsenvaltiossa A) painettu viikonpäivät sisältävä 14 päivän jakso katkeaa, kun läpipainoliuskat on leikattu osiin?

2. Voidaanko katsoa, että jos kansallista tavaramerkkiä käytetään IR-merkin haltijan myyntijärjestelmässä siten, että se tosiasiallisesti johtaa markkinoiden jakamiseen jäsenvaltioiden välillä, kyseessä on EY:n perustamissopimuksen 36 artiklassa tarkoitettu peitelty kaupan rajoittaminen, vai täytyykö tämän lisäksi osoittaa, että IR-merkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan omaksumassaan myyntijärjestelmässä pyrkien tietoisesti markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen?"

20 Asiassa C-72/94 toinen yhteisöjen tuomioistuimelle esitetty kysymys on sama kuin asiassa C-71/94 esitetty toinen kysymys. Ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavasti:

"1. Voiko kansainvälisesti rekisteröidyn (IR-merkki) ja tällä perusteella jäsenvaltiossa A suojatun tavaramerkin haltija EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen maahantuojaa ostamasta tavaramerkin haltijan jäsenvaltiossa B tällä tavaramerkillä markkinoimia lääkkeitä, joiden myynti jäsenvaltiossa A edellyttää lääkemääräystä, pakkaamasta niitä uudelleen jäsenvaltiossa A toimivien lääkäreiden lääkemääräyskäytäntöä vastaavalla tavalla, kun tämä käytäntö perustuu kansallisten ammatillisten järjestöjen suosituksiin (lääketeollisuutta edustavat järjestöt mukaan lukien), jotka eivät ole samoja kuin jäsenvaltio B:n lakisääteiset pakkauskoot, ja markkinoimasta niitä jäsenvaltiossa A maahantuojan suunnittelemassa ulommassa pakkauksessa, jos sen sisällä

on jäsenvaltiosta B peräisin olevia läpipainoliuskoja sisältävä alkuperäinen pakkaus ja tietty määrä osiin leikattuja läpipainoliuskoja ja jos uudessa pakkauksessa olevasta ikkunasta näkyy alkuperäisen pakkauksen IR-merkki ja jos uudessa pakkauksessa tällä tavoin ilmoitetaan se, että maahantuoja on pakannut tuotteen ja markkinoi sitä, mutta valmistajasta ei anneta minkäänlaista selostusta?"

21 Asiassa C-73/94 toinen yhteisöjen tuomioistuimelle esitetty kysymys on sama kuin asiassa C-71/94 ja C-72/94 esitetty toinen kysymys. Ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavasti:

"1. Voiko kansainvälisesti rekisteröidyn (IR-merkki) ja tällä perusteella jäsenvaltiossa A suojatun tavaramerkin haltija EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen maahantuojaa ostamasta tavaramerkin haltijan jäsenvaltiossa B tällä tavaramerkillä markkinoimia lääkkeitä, joiden myynti jäsenvaltiossa A edellyttää lääkemääräystä, pakkaamasta niitä uudelleen jäsenvaltiossa A toimivien lääkäreiden lääkemääräyskäytäntöä vastaavalla tavalla, kun tämä käytäntö perustuu kansallisten ammatillisten järjestöjen suosituksiin (lääketeollisuutta edustavat järjestöt mukaan lukien) hoidon kannalta suositeltavasta pakkauskoosta, joka ei ole sama kuin jäsenvaltio B:n lakisääteinen pakkauskoko, ja

a) markkinoimasta niitä jäsenvaltiossa A maahantuojan suunnittelemassa ulommassa päällyksessä, jos pakkaus sisältää jäsenvaltiosta B peräisin olevan alkuperäisen pakkauksen alkuperäisine läpipainoliuskoineen sekä lisäksi joitakin alkuperäisiä läpipainoliuskoja ja jos uudessa pakkauksessa on aukko, josta alkuperäisen pakkauksen tavaramerkki ja ilmoitus maahantuojan suorittamasta uudelleen pakkaamisesta ja markkinoinnista näkyvät, mutta ilmoitus valmistajasta puuttuu, tai

b) markkinoimasta niitä jäsenvaltiossa A alkuperäisellä tavaramerkillä varustetussa jäsenvaltiosta B peräisin olevassa pakkauksessa, jos maahantuoja on lisännyt tähän pakkaukseen tarran, josta käy ilmi maahantuojan nimi ja muita tietoja

(valmiste-erän numero, viimeinen käyttöpäivä, rekisterinumero jne.), sekä alkuperäisestä läpipainoliuskasta leikatun viiden kapselin läpipainoliuskan?"

22 Nämä asiat on yhdistetty kirjallista ja suullista käsittelyä sekä tuomion antamista varten yhteisöjen tuomioistuimen presidentin 15.3.1994 antamalla määräyksellä.

23 Kysymyksillään, jotka on syytä tutkia yhdessä, kansallinen tuomioistuin pyytää täsmentämään niitä edellytyksiä, joilla tavaramerkkioikeuden haltija voi perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella vedota oikeuteensa estääkseen maahantuojaa markkinoimasta lääkettä, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uuteen ulompaan pakkaukseen, jossa alkuperäisen pakkauksen tavaramerkki on jätetty näkyviin, tai kun maahantuoja on muuttanut alkuperäisen pakkauksen sisältöä taikka ulkonäköä jättäen kuitenkin näkyviin valmistajan kiinnittämän tavaramerkin. Yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään siis selvittämään sen oikeuskäytännössä esitettyjen käsitteiden "markkinoiden keinotekoinen jakaminen" ja "tuotteen alkuperäisen laadun muuttaminen" merkitystä ja sisältöä sekä lausumaan siitä, onko maahantuojan täytettävä muita lisäedellytyksiä.

24 Ennen kysymyksiin vastaamista on todettava, että yhteisöjen tuomioistuimelle on esitetty, että kyseessä olevaa kansallista lainsäädäntöä ei ole arvioitava suhteessa perustamissopimuksen 36 artiklaan vaan suhteessa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989 L 40, s. 1, jäljempänä direktiivi) 7 artiklaan. Direktiivi piti saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista oikeusjärjestystä 31.12.1992 mennessä; määräaika vahvistettiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/104/ETY täytäntöönpanolle varatun määräajan lykkäämisestä 19 päivänä joulukuuta 1991 tehdyllä neuvoston päätöksellä 92/10/ETY (EYVL 1992 L 6, s. 35).

25 Kansallinen tuomioistuin ei ole kuitenkaan pyytänyt ennakkoratkaisua direktiivin 7 artiklan tulkinnasta, joten tältä osin vastaus rajoittuu seuraaviin kahteen toteamukseen.

26 Ensiksikin yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivillä ei sinänsä voida asettaa yksityisille velvollisuuksia eikä siihen siis voida vedota yksityistä vastaan (ks. erityisesti asia 152/84, Marshall, tuomio 26.2.1986, Kok. 1986, s. 723, 48 kohta; asia C-106/89, Marleasing, tuomio 13.11.1990, Kok. 1990, s. I-4135, 6 kohta; ja asia C-91/92, Faccini Dori, tuomio 14.7.1994, Kok. 1994, s. I-3325, 20 kohta). Olipa kyse ennen direktiiviä tai sen jälkeen annetuista säännöksistä, kansallisen tuomioistuimen on tämän oikeuskäytännön mukaan tulkittava kansallista lainsäädäntöä siten, että direktiivin sanamuoto ja tarkoitus otetaan kaikin mahdollisin tavoin huomioon, jotta direktiivin tavoitteet voitaisiin saavuttaa ja jotta tulkinta olisi EY:n perustamissopimuksen 189 artiklan kolmannen kohdan mukainen.

27 Kuten tänään yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annettavasta yhteisöjen tuomioistuimen tuomiosta (asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, tuomion 40 kohta) ilmenee, direktiivin 7 artiklan ja perustamissopimuksen 36 artiklan tarkoituksena on sovittaa yhteen tavaramerkkioikeuden suojaa koskevat ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten, että näitä kahta asiaa koskevia määräyksiä ja säännöksiä, joilla pyritään samaan lopputulokseen, on sovellettava samalla tavalla.

28 Perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnan osalta on muistettava, että sen mukaan teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaamisen vuoksi asetetut tuontikiellot ja -rajoitukset voivat olla perusteltuja ainoastaan jos ne eivät ole keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

29 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 36 artiklassa sallitaan poikkeaminen tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta yhteismarkkinoilla ainoastaan silloin jos poikkeaminen on perusteltua sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka koskevat kyseisiä teollisoikeuksia tai kaupallisia oikeuksia.

30 Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, että tavaramerkkioikeus on olennainen osa perustamissopimuksessa tavoiteltua vääristymättömän kilpailun järjestelmää. Tässä järjestelmässä yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita tuotteidensa tai palvelujensa laadun perusteella, ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos on olemassa erottelukykyisiä merkkejä, joiden avulla kukin tuote voidaan tunnistaa. Jotta tavaramerkki voisi toimia tällaisena merkkinä, sen on oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat on valmistettu tietyn yhden yrityksen valvonnassa, joka vastaa niiden laadusta (asia C-10/89, HAG, tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, 13 kohta, jäljempänä asia HAG II; ja asia C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomio 22.6.1994, Kok. 1994, s. I-2789, 37 ja 45 kohta).

31 Tämän vuoksi, kuten yhteisöjen tuomioistuin onkin useaan kertaan vahvistanut, tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on taata tavaramerkkioikeuden haltijalle yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tuote ensimmäisen kerran markkinoille ja suojata tavaramerkin haltijaa sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin mainetta ja asemaa markkinoilla myymällä tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tällaisella tavaramerkillä (ks. erityisesti asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, 7 kohta; asia 1/81, Pfizer, tuomio 3.12.1981, Kok. 1981, s. 2913, 7 kohta; em. asia HAG II, tuomion 14 kohta; em. asia IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomion 33 kohta).

32 Tämän vuoksi on syytä huomata, että jäsenvaltion lainsäädännön mukaan suojattu tavaramerkin haltija ei voi vedota tähän lainsäädäntöön estääkseen sellaisen tuotteen maahantuonnin tai markkinoille saattamisen, jonka se on itse saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella (ks. erityisesti asia 16/74, Winthrop, tuomio 31.10.1974, Kok. 1974, s. 1183, 7—11 kohta; em. asia HAG II, tuomion 12 kohta, ja em. asia IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomion 33 ja 34 kohta).

33 Tavaramerkkioikeuden tavoitteena ei ole sen salliminen, että tavaramerkin haltijat jakavat kansalliset markkinat, eikä siten jäsenvaltioiden välillä mahdollisesti olevien hintaerojen ylläpitämisen edistäminen. On totta, että erityisesti lääkemarkkinoilla tällaiset hintaerot saattavat johtua sellaisista tekijöistä, joihin tavaramerkin haltijat eivät voi millään tavalla vaikuttaa, kuten enimmäishintojen vahvistamista koskevista eri jäsenvaltioiden poikkeavista säännöksistä, lääkkeiden tukkukauppiaiden voittomarginaalista tai sairausvakuutusjärjestelmän mukaisten sairauskuluista

maksettavien korvausten enimmäismääristä. Yhden jäsenvaltion muista poikkeavan, hintoja koskevan lainsäädännön aiheuttamien vääristymien korjaaminen on yhteisön tehtävä, eikä niitä voida yrittää korjata siten, että toisissa jäsenvaltioissa otetaan käyttöön tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen vastaisia säännöksiä (ks. erityisesti em. asia Winthrop, tuomion 16 ja 17 kohta).

34 Jotta voitaisiin vastata siihen, käsittääkö tavaramerkin haltijalle annettu yksinoikeus oikeuden estää sen, että muu yritys käyttää tavaramerkkiä pakattuaan tuotteen uudelleen, on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtävä sen takaajana, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperästä ja erottaa tuotteen toisista tuotteista sekoittamatta sitä niihin. Tämä alkuperän takaaminen tarkoittaa sitä, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma siitä, että tuotteen sen alkuperäisessä muodossa hankkinut muu yritys ei ole muuttanut ilman tavaramerkin haltijan suostumusta kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tarjottua, tavaramerkillä varustettua tuotetta ennen sen markkinoille saattamista (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta, ja em. asia Pfizer, tuomion 8 kohta).

35 Tämän vuoksi tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperän takaamista, kuuluu tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön, ja tämän oikeuden suojaamiseksi saattaa olla perusteltua poiketa tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta ja em. asia Pfizer, tuomion 9 kohta).

36 Edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että näiden periaatteiden mukaisesti perustamissopimuksen 36 artiklaa on sovellettava siten, että tavaramerkkioikeuden haltija voi vedota tähän oikeuteen estääkseen maahantuojaa saattamasta markkinoille sellaista tuotetta,

jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen uuteen pakkaukseen, johon on kiinnitetty uudelleen tavaramerkki, jollei

— näytetä toteen, että tavaramerkkioikeuden haltija käyttää oikeuttaan omaksumansa myyntijärjestelmän huomioon ottaen siten, että se johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen;

— osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut tuotteen alkuperäistä laatua;

— tavaramerkin haltijalle ole ilmoitettu etukäteen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta ja

— uudessa pakkauksessa todeta, kuka on pakannut tuotteet uudelleen.

37 Lisäksi edellä mainitussa asiassa Pfizer antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että perustamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkkioikeuden haltija ei voi vedota oikeuteensa estääkseen maahantuojaa markkinoimasta lääkettä, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut lääkevalmisteen uudelleen vain vaihtamalla ulomman päällyksen koskematta sisempään pakkaukseen ja huolehtien siitä, että valmistajan sisempään pakkaukseen liittämä tavaramerkki näkyy uuden päällyksen läpi, ja kun maahantuoja on selvästi ilmoittanut ulommassa päällyksessä siitä, että tuotteen valmistaja on tavaramerkin haltijan tytäryhtiö ja että maahantuoja on suorittanut uudelleen pakkaamisen.

38 Nyt käsiteltävinä olevissa asioissa yhteisöjen tuomioistuimelle on esitetty perusteluja, joiden osalta on täsmennettävä, että periaatteessa ei ole syytä erottaa toisistaan tilannetta, jossa muu yritys on kiinnittänyt uudelleen tavaramerkin pakattuaan tuotteen uudelleen, ja tilannetta, jossa muu yritys käyttää valmistajan alkuperäiseen pakkaukseen kiinnittämää tavaramerkkiä pakattuaan tuotteen uudelleen siten, että

tavaramerkki jää näkyviin uuden ulomman pakkauksen läpi, tai siten, että alkuperäinen pakkaus säilytetään sellaisenaan.

39 Näissä kahdessa tapauksessa ongelmana on se, seuraako tavaramerkkioikeuden ydinsisällöstä tavaramerkin keskeisen tehtävän huomioon ottaen se, että tavaramerkin haltija voi estää toista yritystä käyttämästä tavaramerkkiä, kun tämä on pakannut tuotteen uudelleen.

40 Edellä mainitussa asiassa Hoffman-La Roche annetussa tuomiossa on annettu tähän kysymykseen perinpohjainen vastaus, josta seuraa, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää tällaisen tavaramerkin käytön, jolleivät tuomiossa mainitut neljä edellytystä täyty.

41 Tätä oikeuskäytäntöä on kuitenkin täsmennettävä, kun tarkastellaan nyt käsiteltävinä olevissa asioissa esitettyjä väitteitä sekä väitteitä, jotka esitettiin edellä mainituissa asioissa Bristol-Myers Squibb ym. ja asiassa C-232/94, MPA Pharma, joissa myös annetaan tuomio tänään.

Jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoinen jakaminen

42 Tämän osalta on syytä todeta, että tapaus, jossa tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen muun yrityksen uudelleen pakkaamien, tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden välisten markkinoiden jakamiseen erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille eri jäsenvaltioissa saman lääkkeen erilaisessa pakkauksessa ja silloin kun rinnakkaistuoja ei voi tuoda toiseen jäsenvaltioon ja saattaa siellä markkinoille tuotetta siinä muodossa kuin tavaramerkin haltija on sen saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa.

43 Tämän vuoksi tavaramerkin haltija ei voi estää tuotteen pakkaamista uudelleen uuteen ulompaan pakkaukseen tai alkuperäisen ulomman pakkauksen sisällön muuttamista, kun tavaramerkin haltijan siinä jäsenvaltiossa käyttämää pakkauskokoa, josta maahantuoja on ostanut tuotteen, ei voida saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa esimerkiksi sen vuoksi, että kansallisten säännösten tai kansallisen käytännön mukaan sallitaan vain tietty pakkauskoko, tai sen vuoksi, että sairausvakuutussäännösten mukaan sairauskulujen korvaaminen on sidoksissa pakkauksen kokoon, taikka sellaisen vakiintuneen lääkemääräyskäytännön vuoksi, joka perustuu muun muassa lääketieteen asiantuntijoiden ja sairausvakuutuslaitosten suosittelemiin vakiokokoihin.

44 Tämän osalta on syytä täsmentää, että silloin kun tavaramerkin haltija käyttää useita erilaisia tuontijäsenvaltion voimassa olevien säännösten ja käytäntöjen mukaisia pakkauskokoja, uudelleen pakkaamisen tarvetta ei voida kiistää ainoastaan sillä perusteella, että todetaan, että jotakin näistä pakkauskoista markkinoidaan myös vientijäsenvaltiossa. Markkinoiden jakamisesta olisi kyse, jos maahantuoja voisi markkinoida tuotetta ainoastaan tietyllä tuontijäsenvaltion markkinoiden rajoitetulla osalla.

45 Sitä vastoin tavaramerkin haltija voi estää tuotteen pakkaamisen uuteen ulompaan pakkaukseen silloin kun maahantuoja pakkaa tuotteet, jotka voidaan saattaa tuontijäsenvaltiossa markkinoille, siten että se kiinnittää alkuperäiseen ulompaan tai sisempään pakkaukseen uuden etiketin tuontijäsenvaltion kielellä ja lisää siihen uudet käyttöohjeet tai tietoja tuontijäsenvaltion kielellä.

46 Jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta estää tavaramerkillä varustettujen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen voidaan rajoittaa ainoastaan jos maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on tarpeen, jotta tuotteet voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa.

47 Lopuksi on syytä täsmentää, että toisin kuin pääasian vastaajat väittävät, yhteisöjen tuomioistuimen käyttämä termi "markkinoiden keinotekoinen jakaminen" ei tarkoita sitä, että maahantuojan on osoitettava, että saattaessaan markkinoille saman tuotteen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jäsenvaltioiden välisten markkinoiden jakamiseen. Täsmentäessään, että markkinoiden jakamisen on oltava keinotekoinen, yhteisöjen tuomioistuin on halunnut korostaa sitä, että tavaramerkin haltija voi aina vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen silloin kun tämä on perusteltua tavaramerkin keskeisen tehtävän suojaamiseksi, jolloin tästä aiheutuvaa markkinoiden jakamista ei voida pitää keinotekoisena.

Tuotteen alkuperäisen laadun muuttaminen

48 Tämän osalta on syytä täsmentää ensiksikin, että tuotteen alkuperäisen laadun muuttaminen viittaa pakkauksessa olevan tuotteen laatuun.

49 Tavaramerkkioikeuden haltija voi siis estää sellaisen uudelleen pakkaamisen, joka voi saattaa pakkauksessa olevan tuotteen alttiiksi sellaiselle käsittelylle tai sellaisille vaikutuksille, jotka saattavat muuttaa tuotteen alkuperäistä laatua. Sen määrittämiseksi, onko tästä kyse, on syytä ottaa huomioon tuotteen luonne ja tapa, jolla tuote on pakattu uudelleen, kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion 10 kohdassa.

50 Edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion samasta kohdasta käy ilmi, että lääkeaineiden osalta uudelleen pakkaamisen on katsottava tehdyn sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät muuta tuotteen alkuperäistä laatua, kun tavaramerkin haltija on esimerkiksi saattanut tuotteen markkinoille kaksinkertaisessa pakkauksessa ja kun uudelleen pakkaaminen koskee vain tuotteen ulompaa pakkausta sisemmän pakkauksen jäädessä koskematta taikka kun viranomainen valvoo uudelleen pakkaamista varmistaakseen sen, ettei tuote vahingoitu.

51 Tämän oikeuskäytännön mukaan pelkästään se, että läpipainoliuskat otetaan alkuperäisestä ulommasta pakkauksesta ja sijoitetaan yhden tai useamman alkuperäisen pakkauksen kanssa uuteen ulompaan pakkaukseen, tai se, että läpipainoliuskat sijoitetaan toiseen alkuperäiseen pakkaukseen, ei muuta pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua.

52 Pääasian vastaajat ovat kuitenkin väittäneet, että jopa tällaisessa pakkaamisessa saatetaan tuotteen alkuperäistä laatua muuttaa. Esimerkiksi läpipainopakkaukset, jotka ovat peräisin eri alkuperäisistä pakkauksista ja jotka pakataan samaan ulompaan pakkaukseen, voivat olla eri tuotantoeristä, ja niissä saattaa olla eri vanhentumisajat.

53 Tätä väitettä ei voida hyväksyä. Ei voida hyväksyä sellaista näkemystä, jonka mukaan tavaramerkin haltija voisi jokaisen hypoteettisen virheen vaaran perusteella estää kaiken lääkkeiden uudelleen pakkaamisen uusiin ulompiin pakkauksiin tai alkuperäisen ulomman pakkauksen sisällön minkä tahansa muuttamisen.

54 Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko läpipainoliuskat leikattu tai sarjanumerot painettu liuskoihin uudelleen siten, että liuskoissa olevien tablettien alkuperäisen laadun muuttamisen vaara on vältetty. On katsottava, että tilanne on tällainen erityisesti silloin, kun viranomainen antaa luvan tällaiseen toimintaan ja valvoo sitä varmistaakseen sen, ettei tuote vahingoitu.

55 Mikään ei myöskään tue sitä olettamusta, että pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua välittömästi muutetaan, kun alkuperäisiin ulompiin pakkauksiin tai läpipainoliuskoihin kiinnitetään tarra tai kun pakkaukseen lisätään uudet käyttöohjeet tai tietoja tuontijäsenvaltion kielellä.

56 On kuitenkin myönnettävä, että pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäinen laatu saattaa muuttua välillisesti, kun

— uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus tai uudet käyttöohjeet tai tiedot eivät sisällä tiettyjä tärkeitä tietoja tai niissä on epätarkkoja tietoja tuotteen luonteesta, koostumuksesta, vaikutuksista, käytöstä tai säilyvyydestä, tai

— uudelleen pakatun tuotteen pakkaus ei suojaa tuotetta riittävästi.

57 Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko tästä kyse, vertailemalla tuotetta erityisesti tavaramerkin haltijan tuontijäsenvaltiossa markkinoille saattamaan tuotteeseen. Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä mahdollisuutta, että maahantuoja voisi esittää joitakin täydentäviä tietoja, kunhan nämä tiedot eivät ole ristiriidassa tavaramerkin haltijan tuontijäsenvaltiossa esittämien tietojen kanssa; tämä vaatimus täyttyy esimerkiksi silloin kun on kyse poikkeavista tiedoista, jotka johtuvat tavaramerkin haltijan vientijäsenvaltiossa käyttämästä pakkauksesta.

Muut edellytykset, jotka rinnakkaistuojan on täytettävä

58 Jos uudelleen pakkaaminen tehdään siten, ettei pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäinen laatu muutu, tavaramerkin tehtävä alkuperän takaajana on suojattu. Tällöin kuluttajaa tai loppukäyttäjää ei johdeta harhaan tuotteiden alkuperän osalta, vaan hän todellakin saa ainoastaan niitä tuotteita, jotka on valmistettu tavaramerkin haltijan valvonnassa.

59 On kuitenkin syytä todeta, että jos tällaisessa tilanteessa on tavaroiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi välttämätöntä päätyä siihen, että tavaramerkin haltija ei voi vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen tavaramerkillään varustettujen, maahantuojan uudelleen pakkaamien tuotteiden markkinoille saattamisen, se tarkoittaa myös sitä, että maahantuojalla on käytössään oikeus, joka on yleensä varattu tavaramerkin haltijalle.

60 Tavaramerkin haltijan intressien suojaamiseksi tavaramerkkioikeuden haltijana ja tavaramerkin suojaamiseksi väärinkäytöksiltä tämä oikeus on syytä antaa vain jos maahantuoja täyttää tietyt muut vaatimukset, kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa.

61 Ottaen huomioon sen, että on tavaramerkin haltijan edun mukaista, että kuluttajalle tai loppukäyttäjälle ei anneta sellaista kuvaa, että tavaramerkin haltija vastaisi uudelleen pakkaamisesta, pakkauksessa on ilmoitettava, kuka on pakannut tavaran uudelleen.

62 Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo täsmentänyt, tämän on käytävä selvästi ilmi uudelleen pakatun tuotteen ulommasta pakkauksesta (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 12 kohta ja em. asia Pfizer, tuomion 11 kohta). Kuten julkisasiamieskin on todennut ratkaisuehdotuksensa 128 kohdassa, tämä tarkoittaa sitä, että kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida sitä, onko tämä selvitys sellainen, että normaalin näkökyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella sen ymmärtää.

63 Sitä vastoin ei voida vaatia, että pakkauksessa nimenomaisesti mainittaisiin, että uudelleen pakkaaminen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, koska tällaisen maininnan voisi ymmärtää tarkoittavan sitä, kuten julkisasiamieskin on todennut ratkaisuehdotuksensa 88 kohdassa, että uudelleen pakattu tuote ei ole täysin asianmukainen.

64 Kuten edellä mainitussa asiassa Pfizer annetun tuomion 11 kohdassa todetaan, voidaan kuitenkin vaatia, että ulommassa pakkauksessa on ilmoitettava selvästi, kuka tuotteen on valmistanut, koska valmistajan edun mukaista voi olla, ettei kuluttaja tai loppukäyttäjä luule, että maahantuoja on tavaramerkin haltija ja että tuote on valmistettu tämän valvonnassa.

65 Vaikka pakkauksessa olisikin merkintä siitä, kuka tuotteen on pakannut uudelleen, ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tavaramerkin maine ja siten myös tavaramerkin haltijan maine saattavat kuitenkin kärsiä uudelleen pakatun tuotteen riittämättömästä ulkoasusta. Tällaisissa tapauksissa tavaramerkin haltijalla on lainmukainen tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön liittyvä intressi estää tuotteen markkinoille saattaminen. Sen arvioimiseksi, saattaako uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu vahingoittaa tavaramerkin mainetta, on otettava huomioon tuotteen luonne ja ne markkinat, joille se on tarkoitettu myytäväksi.

66 On todettava, että lääkeala on erityisen arkaluontoinen ja kansalaiset ovat erityisen tarkkoja näiden tuotteiden laadusta ja siitä, etteivät tuotteet ole vahingoittuneet; tuotteen ulkoasu saattaa myös vaikuttaa kansalaisten luottamukseen edellä mainittuihin tekijöihin. Tämän vuoksi viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen ulkoasu saattaa vahingoittaa tavaramerkin mainetta.

67 Vaatimukset, jotka uudelleen pakatun tuotteen ulkoasun on täytettävä, vaihtelevat sen mukaan, onko kyse tuotteesta, joka myydään sairaalaan, vai tuotteesta, joka myydään apteekkien välityksellä kuluttajille. Ensimmäisessä tapauksessa lääkkeen antavat potilaille alan ammattilaiset, joille tuotteen ulkoasulla ei ole juurikaan merkitystä. Jälkimmäisessä tapauksessa tuotteen ulkoasulla on selvästi suurempi merkitys kuluttajalle, vaikka reseptilääkkeiden osalta lääkärin määräys itsessään on omiaan saamaan kuluttajan luottamaan tietyssä määrin tuotteen laatuun.

68 Kansallisen tuomioistuimen on näiden ohjeiden perusteella tutkittava erityisesti, onko sellainen uusi ulompi pakkaus, johon pakataan alkuperäinen pakkaus ja irrotettuja läpipainopakkauksia, niin epämääräinen, että se voi vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Leikattujen läpipainopakkausten osalta kansallisen tuomioistuimen on arvioitava tapauskohtaisesti, onko leikkaaminen tehty niin, että tavaramerkin maine voi kärsiä.

69 Lopuksi voidaan todeta, kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa Hoffmann-La Roche antamassaan tuomiossa, että tavaramerkin haltijalle on ilmoitettava etukäteen uudelleen pakatun tuotteen saattamisesta markkinoille. Lisäksi tavaramerkin haltija voi vaatia, että maahantuoja toimittaa sille näytteen uudelleen pakatusta tuotteesta ennen tuotteen markkinoille saattamista, jotta se voi varmistua siitä, ettei uudelleen pakkaamista ole tehty siten, että se muuttaa suoraan tai välillisesti tuotteen alkuperäistä laatua vaan siten että tuotteen ulkoasu on uudelleen pakkaamisen jälkeen sellainen, ettei se vahingoita tavaramerkin haltijan mainetta. Lisäksi tällainen vaatimus mahdollistaa sen, että tavaramerkin haltija voi paremmin suojautua väärentäjien toiminnalta.

70 Edellä esitetyn perusteella ennakkoratkaisukysymyksiin on vastattava, että perustamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota oikeuteensa estääkseen maahantuojaa markkinoimasta lääkettä, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen siten, että sisempään pakkaukseen liitetty tavaramerkki näkyy uuden päällyksen läpi, tai kun maahantuoja on muuttanut alkuperäisen pakkauksen sisältöä tai ulkonäköä jättäen kuitenkin näkyviin valmistajan kiinnittämän tavaramerkin, jollei

— näytetä toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Tästä on kyse erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille saman lääkkeen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa ja silloin kun maahantuojan tekemä uudelleen

pakkaaminen on toisaalta tarpeen, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa, ja toisaalta silloin kun uudelleen pakkaaminen tehdään niin, ettei tuotteen alkuperäinen laatu muutu. Sitä vastoin tämä edellytys ei tarkoita sitä, että olisi näytettävä toteen, että tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jakamaan jäsenvaltioiden väliset markkinat;

— osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua. Tästä on kyse erityisesti silloin, kun maahantuoja tekee ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, joilla ei voida vaikuttaa alkuperäiseen laatuun, kuten ottaa läpipainoliuskat alkuperäisestä ulommasta pakkauksestaan ja sijoittaa ne yhden tai useamman alkuperäisen pakkauksen kanssa uuteen ulompaan pakkaukseen tai sijoittaa läpipainoliuskat toiseen alkuperäiseen pakkaukseen tai kiinnittää alkuperäisiin ulompiin pakkauksiin tai läpipainoliuskoihin tarran taikka lisää pakkaukseen uudet käyttöohjeet tai uusia tietoja. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko läpipainoliuskat leikattu tai sarjanumerot painettu liuskoihin uudelleen siten, että liuskoissa olevien tablettien alkuperäiseen laadun muuttamisen vaara on vältetty. On katsottava, että tilanne on tällainen muun muassa silloin, kun viranomainen antaa luvan tällaiseen toimintaan ja valvoo sitä varmistaakseen sen, ettei tuote vahingoitu. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on myös varmistaa, ettei pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua välillisesti muuta se, että uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus taikka uudet käyttöohjeet tai tiedot eivät sisällä tiettyjä tärkeitä tietoja, tai se, että näissä annetaan epätarkkoja tietoja, taikka se, että tuote on pakattu uudelleen siten, ettei pakkaus suojaa tuotetta riittävästi;

— uudessa pakkauksessa selvästi ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimiä; nämä selvitykset on tehtävä sillä tavalla, että normaalin näkökyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella ne ymmärtää. Sitä vastoin ei ole tarpeen ilmoittaa, että uudelleen pakkaaminen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta;

— uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen. Kansallisen tuomioistuimen on tutkittava erityi-

sesti, onko sellainen uusi ulompi pakkaus, johon pakataan alkuperäinen pakkaus ja irrotettuja läpipainopakkauksia, niin epämääräinen, että se voi vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Leikattujen läpipainopakkausten osalta kansallisen tuomioistuimen on arvioitava tapauskohtaisesti, onko leikkaaminen tehty niin, että tavaramerkin maine voi kärsiä; ja

— maahantuoja ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimita tälle tämän pyynnöstä näytettä uudelleen pakatusta tuotteesta.

Oikeudenkäyntikulut

71 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 27.1.1994 tekemillään päätöksillä esittämät kysymykset seuraavasti:

Perustamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota oikeuteensa estääkseen maahantuojaa markkinoimasta lääkettä, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai

joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen siten, että sisempään pakkaukseen liitetty tavaramerkki näkyy uuden päällyksen läpi, tai kun maahantuoja on muuttanut alkuperäisen pakkauksen sisältöä tai ulkonäköä jättäen kuitenkin näkyviin valmistajan kiinnittämän tavaramerkin, jollei

— näytetä toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Tästä on kyse erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille saman lääkkeen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa ja silloin kun maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on toisaalta tarpeen, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa, ja toisaalta silloin kun uudelleen pakkaaminen tehdään niin, ettei tuotteen alkuperäinen laatu muutu. Sitä vastoin tämä edellytys ei tarkoita sitä, että olisi näytettävä toteen, että tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jakamaan jäsenvaltioiden väliset markkinat;

— osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua. Tästä on kyse erityisesti silloin, kun maahantuoja tekee ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, joilla ei voida vaikuttaa alkuperäiseen laatuun, kuten ottaa läpipainoliuskat alkuperäisestä ulommasta pakkauksestaan ja sijoittaa ne yhden tai useamman alkuperäisen pakkauksen kanssa uuteen ulompaan pakkaukseen tai sijoittaa läpipainoliuskat toiseen alkuperäiseen pakkaukseen tai kiinnittää alkuperäisiin ulompiin pakkauksiin tai läpipainoliuskoihin tarran taikka lisää pakkaukseen uudet käyttöohjeet tai uusia tietoja. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko läpipainoliuskat leikattu tai sarjanumerot painettu liuskoihin uudelleen siten, että liuskoissa olevien tablettien alkuperäisen laadun muuttamisen vaara on vältetty. On katsottava, että tilanne on tällainen muun muassa silloin, kun viranomainen antaa luvan tällaiseen toimintaan ja valvoo sitä varmistaakseen sen, ettei tuote vahingoitu. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on myös varmistaa, ettei pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä

laatua välillisesti muuta se, että uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus taikka uudet käyttöohjeet tai tiedot eivät sisällä tiettyjä tärkeitä tietoja, tai se, että niissä annetaan epätarkkoja tietoja, taikka se, että tuote on pakattu uudelleen siten, ettei pakkaus suojaa tuotetta riittävästi;

— uudessa pakkauksessa selvästi ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimiä; nämä selvitykset on tehtävä sillä tavalla, että normaalin näkökyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella ne ymmärtää. Sitä vastoin ei ole tarpeen ilmoittaa, että uudelleen pakkaaminen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta;

— uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen. Kansallisen tuomioistuimen on tutkittava erityisesti, onko sellainen uusi ulompi pakkaus, johon pakataan alkuperäinen pakkaus ja irrotettuja läpipainopakkauksia, niin epämääräinen, että se voi vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Leikattujen läpipainopakkausten osalta kansallisen tuomioistuimen on arvioitava tapauskohtaisesti, onko leikkaaminen tehty niin, että tavaramerkin maine voi kärsiä; ja

— maahantuoja ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimita tälle tämän pyynnöstä näytettä uudelleen pakatusta tuotteesta.

Rodríguez Iglesias Kakouris Puissochet

Hirsch Mancini Moitinho de Almeida

Gulmann Jann Ragnemalm

Julistettiin Luxemburgissa 11 päivänä heinäkuuta 1996.

R. Grass
kirjaaja

G. C. Rodríguez Iglesias
presidentti