DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

28. juli 2011 *

I de forenede sager C-400/09 og C-207/10,

angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF og 267 TEUF, indgivet af Højesteret (Danmark) ved afgørelse af 7. oktober 2009 og 22. april 2010, indgået til Domstolen den 19. oktober 2009 og 30. april 2010, i sagerne

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S under likvidation,

Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (sag C-400/09),

og

Paranova Danmark A/S,

* Processprog: dansk.

Paranova Pack A/S (sag C-207/10)

mod

Merck Sharp & Dohme Corp., tidligere Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne J.-J. Kasel, M. Ilešič (refererende dommer), E. Levits og M. Safjan,

generaladvokat: Y. Bot
justitssekretær: fuldmægtig C. Strömholm,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 7. april 2011,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S under likvidation og Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S ved advokaterne J.J. Bugge og K. Jensen

— Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S ved advokat E.B. Pfeiffer

— Merck Sharp & Dohme Corp., tidligere Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV og Merck Sharp & Dohme ved R. Subiotto, QC, og advokat T. Weincke

— den tjekkiske regering ved M. Smolek og K. Havlíčková, som befuldmægtigede

— den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato S. Fiorentino

— den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes og P.A. Antunes, som befuldmægtigede

— Europa-Kommissionen ved H. Krämer, H. Støvlbæk og F.W. Bulst, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 12. maj 2011,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningerne om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 7, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) og Domstolens hertil knyttede praksis, navnlig dom af 23. maj 1978, Hoffmann-La Roche (sag 102/77, Sml. s. 1139), og af 3. december 1981, Pfizer (sag 1/81, Sml. s. 2913), samt domme af 11. juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl. (forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Sml. I, s. 3457) og MPA Pharma (sag C-232/94, Sml. I, s. 3671). I disse domme har Domstolen præciseret de betingelser, hvorunder en parallelimportør kan markedsføre ompakkede lægemidler, som er forsynet med et varemærke, uden at varemærkeindehaveren kan modsætte sig dette.

2 Anmodningerne er indgivet under sager mellem på den ene side Orifarm A/S (herefter »Orifarm«), Orifarm Supply A/S (herefter »Orifarm Supply«), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S under likvidation (herefter »Handelsselskabet«) og Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (herefter »Ompakningsselskabet«) i sag C-400/09 og Paranova Danmark A/S (herefter »Paranova Danmark«) og Paranova Pack A/S (herefter »Paranova Pack«) i sag C-207/10 og på den anden side Merck Sharp & Dohme Corp., tidligere Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV og Merck Sharp & Dohme (herefter samlet »Merck«) vedrørende manglende angivelse af den faktiske ompakker på de parallelimporterede lægemidlers nye emballage.

Retsforskrifter

3 Direktiv 89/104 blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25), der trådte i kraft den 28. november 2008. Som følge af tidspunktet for de faktiske omstændigheder reguleres tvisterne i hovedsagerne imidlertid fortsat af direktiv 89/104.

4 Artikel 5 i direktiv 89/104 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, fastsætter følgende:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden

art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes:

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

[…]«

5 Samme direktivs artikel 7, der har overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«, lyder således:

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

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

Tvisterne i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

Sag C-400/09

6 Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet og Ompakningsselskabet er selskaber i Orifarm-koncernen. Denne koncern er Nordens største parallelimportør af lægemidler og var i løbet af 2008 den største leverandør af lægemidler til de danske apoteker. Koncernens hovedkontor ligger i Odense (Danmark).

7 Merck, der er en af verdens største producenter af lægemidler, har produceret de i hovedsagen omhandlede lægemidler, som af Orifarm-koncernen er blevet parallelimporteret til Danmark. Merck-koncernen er også indehaver af varemærkerettigheder, der relaterer sig til disse lægemidler, og er påtaleberettiget i henhold til licensaftaler med varemærkeindehavere.

8 Orifarm og Handelsselskabet er eller har været indehavere af markedsførings- og salgstilladelser til de omhandlede lægemidler, mens Orifarm Supply og Ompakningsselskabet, som har forestået ompakningen af lægemidlerne, er eller har været indehavere af en tilladelse hertil.

9 Alle beslutninger om indkøb, ompakning og salg af de i hovedsagen omhandlede lægemidler, herunder spørgsmål vedrørende de nye emballagers udformning og etikettering, er blevet vedtaget af Orifarm eller Handelsselskabet. Ompakningsselskabet og Orifarm Supply har indkøbt og ompakket lægemidlerne under overholdelse af Lægemiddelstyrelsens krav til selskaber, der forestår ompakning.

10 På lægemidlernes pakning var det anført, at de var blevet ompakket af Orifarm eller Handelsselskabet.

11 Merck anlagde to sager ved Sø- og Handelsretten dels mod Orifarm og Orifarm Supply, dels mod Handelsselskabet og Ompakningsselskabet med den begrundelse, at navnet på den faktiske ompakker ikke var angivet på pakningen af de i hovedsagen omhandlede lægemidler. I de domme, der blev afsagt henholdsvis den 21. februar 2008 og den 20. juni 2008, konstaterede Sø- og Handelsretten, at de sagsøgte havde krænket Mercks varemærkeret, eftersom de på pakningen havde undladt at angive navnet på det selskab, der faktisk havde forstået ompakningen, og tilpligtede dem følgelig at betale erstatning til Merck.

12 Højesteret, der skal behandle de ankesager, som Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet og Ompakningsselskabet har indbragt for denne ret til prøvelse af dommene fra Sø- og Handelsretten, har besluttet at udsætte sagen og stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) […]Domstolen anmodes om at oplyse, om Domstolens praksis, som den fremgår af dommene [i de ovenfor nævnte sager Bristol-Myers Squibb m.fl. og MPA Pharma], skal fortolkes således, at en parallelimportør, der er indehaver af markedsføringstilladelsen til og besidder oplysninger om et parallelimporteret lægemiddel, og som giver instrukser til en selvstændig virksomhed om indkøb og ompakning

af et lægemiddel, om lægemiddelpakningens nærmere udformning og om dispositioner i relation til lægemidlet, krænker varemærkeindehaverens rettigheder ved at angive sig selv — og ikke den selvstændige virksomhed, der er indehaver af ompakningstilladelsen og har importeret lægemidlet og foretaget den fysiske ompakning, herunder (gen)påføring af varemærkeindehaverens varemærke — som ompakker på det parallelimporterede lægemiddels yderpakning?

2) […]Domstolen anmodes om at oplyse, om det har betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, såfremt det antages, at der ved indehaveren af markedsføringstilladelsens angivelse af sig selv som ompakker i stedet for den, som efter ordre fysisk har foretaget ompakningen, ikke er risiko for vildledning, hvorved forbrugeren/den endelige bruger kunne antage, at varemærkeindehaveren er ansvarlig for ompakningen?

3) […]Domstolen anmodes om at oplyse, om det har betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, såfremt det antages, at risikoen for vildledning med hensyn til, om varemærkeindehaveren er ansvarlig for ompakningen, udelukkes, hvis den, der fysisk har foretaget ompakningen, anføres som ompakker.

4) […]Domstolen anmodes om at oplyse, om det alene er risikoen for vildledning med hensyn til, om varemærkeindehaveren er ansvarlig for ompakningen, som har betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, eller om tillige andre hensyn til varemærkeindehaveren er relevante, [såsom:]

   a) at den, der foretager importen og den fysiske ompakning og (gen)påfører varemærkeindehaverens varemærke på lægemidlets yderpakning, derved potentielt selvstændigt krænker varemærkeindehavers varemærke, og

b) at det kan bero på forhold, som den, der fysisk har foretaget ompakningen, er ansvarlig for, at ompakningen berører lægemidlets oprindelige tilstand, eller at præsentationen af ompakningen er af en sådan beskaffenhed, at den må antages at skade varemærkeindehaverens omdømme, jf. [bl.a. dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl.].

5) […]Domstolen anmodes om at oplyse, om det har betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, at den indehaver af markedsføringstilladelsen, som har anført sig som ompakker, på tidspunktet for notifikation af varemærkeindehaveren forud for det påtænkte salg af det ompakkede parallelimporterede lægemiddel er i samme koncern som den fysiske ompakker (søsterselskab).«

Sag C-207/10

13 Paranova Danmark og Paranova Pack er datterselskaber af Paranova Group A/S (herefter »Paranova Group«), der driver virksomhed med parallelimport af lægemidler til Danmark, Sverige og Finland. Nævnte koncern har hovedkontor i Ballerup (Danmark), hvor også de to datterselskaber har hjemsted.

14 Ligesom i dommen i sag C-400/09 har Paranova Group parallelimporteret de i hovedsagen omhandlede lægemidler til Danmark, hvilke er blevet produceret af Merck, der er indehaver af de varemærkerettigheder, der relaterer sig til disse lægemidler, eller er påtaleberettiget i henhold til licensaftaler med varemærkeindehaverne.

15 Paranova Danmark er indehaver af en markedsføringstilladelse til disse lægemidler, mens Paranova Pack, der har forestået lægemidlernes ompakning, er indehaver af en tilladelse hertil.

16 Alle beslutninger om indkøb, ompakning og salg af de i hovedsagen omhandlede lægemidler, herunder beslutninger vedrørende de nye emballagers udformning og etikettering, er blevet vedtaget af Paranova Danmark. Paranova Pack har forestået indkøb og den faktiske ompakning af disse lægemidler under overholdelse af de krav, som Lægemiddelstyrelsen stiller til de selskaber, der foretager ompakning, og har markedsført lægemidlerne i henhold til lægemiddellovgivningen, idet selskabet bærer det ansvar, der knytter sig til disse forskellige handlinger.

17 På lægemidlernes pakning var det anført, at de var blevet ompakket af Paranova Danmark.

18 Merck anlagde to sager mod Paranova Danmark og Paranova Pack med den begrundelse, at navnet på den faktiske ompakker ikke var angivet på pakningen af de i hovedsagen omhandlede lægemidler. Som følge af disse sagsanlæg er det blevet forbudt Paranova Danmark og Paranova Pack — henholdsvis ved kendelse af 26. oktober 2004, afsagt af fogedretten i Ballerup og stadfæstet af Sø- og Handelsretten ved dommen i justifikationssagen den 15. august 2007, og ved dom afsagt af sidstnævnte ret den 31. marts 2008 — at sælge de nævnte lægemidler, fordi deres pakning ikke angav navnet på det selskab, som faktisk havde forestået ompakningen.

19 Højesteret, der skal behandle de ankesager, som Paranova Danmark og Paranova Pack har indbragt for denne ret over dommene fra Sø- og Handelsretten, har besluttet at udsætte sagen og stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal artikel 7, stk. 2, i [direktiv 89/104] og den dertil knyttede retspraksis, navnlig [de ovenfor nævnte] domme i sagerne Hoffmann-La Roche, Pfizer og Bristol-Myers Squibb m.fl., fortolkes således, at en indehaver af en varemærkeret kan

påberåbe sig denne for at modsætte sig, at en parallelimportørs salgsselskab, der er indehaver af en tilladelse til markedsføring af et lægemiddel i en medlemsstat, sælger dette med angivelse af, at lægemidlet er ompakket af salgsselskabet, selv om salgsselskabet lader den fysiske ompakning foretage af et andet selskab, ompakningsselskabet, til hvilket salgsselskabet giver instrukser om indkøb, ompakning, lægemiddelpakningens nærmere udformning og øvrige dispositioner i relation til lægemidlet, og som er indehaver af ompakningstilladelsen, og som genanbringer varemærket på den nye emballage i forbindelse med ompakningen?

2) Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, såfremt det antages, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke vildledes med hensyn til varens oprindelse og ikke kan blive bibragt opfattelsen af, at varemærkeindehaveren er ansvarlig for ompakningen ved parallelimportørens angivelse på emballagen af producentens navn samt den beskrevne angivelse af den ansvarlige for ompakningen?

3) Er det alene risikoen for vildledning af forbrugeren eller den endelige bruger med hensyn til, om varemærkeindehaveren er ansvarlig for ompakningen, som har betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, eller er andre hensyn til varemærkeindehaveren relevante, for eksempel:

   a) at den, der faktisk foretager indkøbet, ompakningen og genanbringelsen af indehaverens varemærke på lægemidlets emballage, derved potentielt selvstændigt krænker indehaverens varemærkerettigheder, og at det kan bero på forhold, som den, der fysisk har foretaget ompakningen, er ansvarlig for

b) at ompakningen berører lægemidlets oprindelige tilstand, eller

c) at præsentationen af det ompakkede produkt er af en sådan beskaffenhed, at den kan antages at skade varemærket eller indehaverens omdømme?

4) Hvis Domstolen ved besvarelsen af spørgsmål 3 finder, at det også er relevant at tage hensyn til, om ompakningsselskabet selvstændigt potentielt krænker indehaverens varemærkerettigheder, bedes Domstolen oplyse, om det har betydning i forbindelse med besvarelsen af dette tredje spørgsmål, hvis parallelimportørens salgsselskab og ompakningsselskab efter national ret hæfter selvstændigt og solidarisk for krænkelse af indehaverens varemærkerettigheder?

5) Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, at parallelimportøren, der er indehaver af markedsføringstilladelsen, og som har anført sig selv som ansvarlig for ompakningen, på tidspunktet for den forudgående underretning af varemærkeindehaveren om det påtænkte salg af det ompakkede lægemiddel er i samme koncern som det selskab, der har foretaget ompakningen (søsterselskab)?

6) Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, hvis ompakningsselskabet i indlægssedlen er angivet som fremstiller?«

20 Ved kendelse afsagt af afdelingsformanden for Domstolens Første Afdeling den 31. januar 2011 er sagerne C-400/09 og C-207/10 blevet forenet med henblik på den mundtlige forhandling og dommen.

Om de præjudicielle spørgsmål

21 Med sine spørgsmål, som bør behandles samlet, spørger den forelæggende ret i det væsentlige, om artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at den gør det muligt for indehaveren af et varemærke, der vedrører et lægemiddel, som er genstand for parallelimport, at modsætte sig fortsat markedsføring af det ompakkede lægemiddel som følge af den omstændighed, at emballagen ikke angiver ompakkeren som den virksomhed, der — efter ordre — faktisk har ompakket nævnte lægemiddel, og som er i besiddelse af en tilladelse hertil, men den virksomhed, der er indehaver af markedsføringstilladelsen til lægemidlet, efter hvis instruks ompakningen har fundet sted, og som bærer ansvaret herfor.

22 Orifarm, Paranova Danmark, den tjekkiske og den portugisiske regering samt Europa-Kommissionen har anført, at spørgsmålene, således som de er blevet omformuleret, skal besvares benægtende, mens Merck og den italienske regering har givet udtryk for det modsatte synspunkt.

23 Det skal indledningsvis bemærkes, at i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 kan varemærkeindehaverens indsigelse mod ompakningen af varerne med dette varemærke, idet den udgør en fravigelse af princippet om de frie varebevægelser, ikke tillades, hvis indehaverens udøvelse af sin ret hertil udgør en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne i henhold til artikel 30, andet punktum, EF (nu artikel 36, andet punktum, TEUF) (jf. dom af 26.4.2007, sag C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl., Sml. I, s. 3391, præmis 16 og den deri nævnte retspraksis).

24 Det udgør en sådan skjult begrænsning i denne sidste bestemmelses forstand, at varemærkeindehaveren udøver sin ret til at modsætte sig ompakningen, hvis dette bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, og hvis ompakningen endvidere foretages på en sådan måde, at varemærkeindehaverens retmæssige

interesser tilgodeses (jf. dommen i sagen Boehringer Ingelheim m.fl., præmis 17 og den deri nævnte retspraksis).

25 Domstolen har i denne henseende fastslået, at når ompakningen er foretaget således, at det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand ikke er berørt, er varemærkets hovedfunktion som oprindelsesgaranti sikret. Forbrugeren eller den endelige bruger vildledes ikke med hensyn til produkternes oprindelse, men modtager rent faktisk produkter, som udelukkende er fremstillet under varemærkeindehaverens kontrol (jf. dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., præmis 67, og MPA Pharma-dommen, præmis 39).

26 Domstolen har imidlertid ligeledes fastslået, at varemærkeindehaverens manglende mulighed for at påberåbe sig sin varemærkeret for at modsætte sig, at en importør markedsfører ompakkede produkter under varemærket, indebærer, at importøren tillægges en beføjelse, som under normale omstændigheder er forbeholdt varemærkeindehaveren selv. Derfor bør denne beføjelse af hensyn til varemærkeindehaveren som ejer af varemærket og for at beskytte denne mod ethvert misbrug kun tilkendes under forudsætning af, at importøren opfylder visse yderligere krav (jf. i denne retning dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., præmis 68 og 69, og MPA Pharma-dommen, præmis 40 og 41).

27 Det fremgår således af fast retspraksis, navnlig af de domme, som den forelæggende ret har anmodet Domstolen om at fortolke, at varemærkeindehaveren ikke lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, som bærer dennes varemærke, og som er blevet ompakket af en importør, der har genanbragt nævnte varemærke på det:

— når det er godtgjort, at en sådan indsigelse bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, bl.a. som følge af den omstændighed, at ompakningen er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten

— når det er påvist, at ompakningen ikke kan berøre det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand

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

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

— når importøren, forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, underretter varemærkeindehaveren herom og efter dennes anmodning leverer en prøve af det ompakkede produkt (jf. bl.a. dommen i sagen Hoffmann-La Roche, præmis 14, dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., præmis 79, MPA Pharma-dommen, præmis 50, og dommen i sagen Boehringer Ingelheim m.fl., præmis 21, samt dom af 22.12.2008, sag C-276/05, The Wellcome Foundation, Sml. I, s. 10479, præmis 23).

28 For så vidt angår den i hovedsagerne omhandlede betingelse, ifølge hvilken den nye emballage klart skal angive, hvem der har foretaget ompakningen, kan dette krav begrundes med varemærkeindehaverens interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke kan blive bibragt opfattelsen af, at varemærkeindehaveren er ansvarlig for ompakningen (jf. dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., præmis 70 og MPA Pharma-dommen, præmis 42).

29 Som generaladvokaten har konstateret i punkt 34 og 35 i sit forslag til afgørelse, er indehaverens interesse imidlertid fuldt ud beskyttet, da navnet på den virksomhed, efter hvis ordre og efter hvis instruks ompakningen har fundet sted, og som bærer ansvaret herfor, klart fremgår af det ompakkede lægemiddels emballage. En sådan

angivelse, forudsat at den er trykt på en sådan måde, at den kan forstås af en person, der udviser en normal grad af opmærksomhed, kan forhindre, at forbrugeren eller den endelige bruger får den fejlagtige opfattelse, at varen er blevet ompakket af indehaveren.

30 Idet denne virksomhed bærer det fulde ansvar for de handlinger, der er forbundet med ompakningen, kan indehaveren desuden gøre sine rettigheder gældende og om nødvendigt opnå skadeserstatning i tilfælde af, at det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand er blevet berørt af ompakningen eller, at det ompakkede produkts præsentationsmåde er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets omdømme. Det skal i denne forbindelse præciseres, at en virksomhed, der på det ompakkede produkts nye pakning er angivet som ompakkeren, i sådanne tilfælde vil være forpligtet til at svare erstatning for enhver skade forårsaget af den virksomhed, der faktisk har forestået ompakningen, og førstnævnte virksomhed vil ikke kunne frigøre sig fra sit ansvar ved bl.a. at påberåbe sig, at sidstnævnte virksomhed har handlet imod dens instrukser.

31 Under disse omstændigheder har varemærkeindehaveren ikke en legitim interessere i at kræve, at navnet på den virksomhed, der faktisk har ompakket produktet, skal angives på pakningen alene med den begrundelse, at ompakningen kan berøre produktets originale tilstand og dermed eventuelt krænke varemærkerettighederne.

32 Varemærkeindehaverens interesse i bevarelsen af det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand er tilstrækkeligt beskyttet af det krav, hvortil der er henvist i denne doms præmis 27, hvorefter det skal være påvist, at ompakningen ikke kan berøre nævnte produkts originale tilstand. Påvisningen heraf påhviler under omstændigheder som de i hovedsagerne foreliggende indehaveren af markedsføringstilladelsen, efter hvis instruks ompakningen har fundet sted, og som bærer ansvaret herfor.

33 Merck har imidlertid anført, at det for at beskytte forbrugerne vil være nødvendigt at anføre navnet på den virksomhed, der faktisk har forestået ompakningen, på det ompakkede produkts emballage. Forbrugerne vil nemlig have en interesse i at kende navnet på denne virksomhed, bl.a. når det i medfør af national ret er muligt at anlægge sag ikke alene mod indehaveren af markedsføringstilladelsen, men også mod den virksomhed, der har foretaget ompakningen, i tilfælde, hvor de har lidt skade som følge af sidstnævnte handling.

34 Denne argumentation kan imidlertid ikke tiltrædes. Hertil er det tilstrækkeligt at bemærke, at det klart fremgår af ordlyden af artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104, at undtagelsen til princippet om konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, som fastsat i denne bestemmelse, er begrænset til beskyttelsen af varemærkeindehaverens legitime interesser, eftersom den særlige beskyttelse af forbrugernes legitime interesser er sikret ved andre retsinstrumenter.

35 Selv hvis varemærkeindehaverens interesser måtte være — eventuelt delvist — sammenfaldende med forbrugerens interesser, er det dog under alle omstændigheder en kendsgerning, således som generaladvokaten har anført i punkt 42 og 43 i forslaget til afgørelse, at angivelsen på produktets pakning af den virksomhed, der er ansvarlig for dets ompakning, gør det muligt for forbrugeren at være passende informeret for så vidt angår varemærkeretten.

36 Det følger af det ovenfor anførte, at artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at den ikke gør det muligt for indehaveren af et varemærke, der vedrører et lægemiddel, som er genstand for parallelimport, at modsætte sig fortsat markedsføring af det ompakkede lægemiddel alene som følge af den omstændighed, at emballagen ikke angiver ompakkeren som den virksomhed, der — efter ordre — faktisk har ompakket nævnte lægemiddel, og som er i besiddelse af en tilladelse hertil, men den virksomhed, der er indehaver af markedsføringstilladelsen til lægemidlet, efter hvis instruks ompakningen har fundet sted, og som bærer ansvaret herfor.

Sagens omkostninger

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

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

Artikel 7, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at den ikke gør det muligt for indehaveren af et varemærke, der vedrører et lægemiddel, som er genstand for parallelimport, at modsætte sig fortsat markedsføring af det ompakkede lægemiddel alene som følge af den omstændighed, at emballagen ikke angiver ompakkeren som den virksomhed, der — efter ordre — faktisk har ompakket nævnte lægemiddel, og som er i besiddelse af en tilladelse hertil, men den virksomhed, der er indehaver af markedsføringstilladelsen til lægemidlet, efter hvis instruks ompakningen har fundet sted, og som bærer ansvaret herfor.

Underskrifter