UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

28 päivänä heinäkuuta 2011 *

Yhdistetyissä asioissa C-400/09 ja C-207/10,

joissa on kyse EY 234 artiklan ja SEUT 267 artiklaan perustuvista ennakkoratkaisupyynnöistä, jotka Højesteret (Tanska) on esittänyt 7.10.2009 ja 22.4.2010 tekemillään päätöksillä, jotka ovat saapuneet unionin tuomioistuimeen 19.10.2009 ja 30.4.2010, saadakseen ennakkoratkaisut asioissa

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, selvitystilassa, ja

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

sekä

Paranova Danmark A/S ja

* Oikeudenkäyntikieli: tanska.

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

vastaan

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

Merck Sharp & Dohme BV ja

Merck Sharp & Dohme,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekä tuomarit J.-J. Kasel, M. Ilešič (esittelevä tuomari), E. Levits ja M. Safjan,

julkisasiamies: Y. Bot,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Strömholm,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 7.4.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, selvitystilassa, ja Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S, edustajinaan advokat J. J. Bugge ja advokat K. Jensen,

– Paranova Danmark A/S ja Paranova Pack A/S, edustajanaan advokat E. B. Pfeiffer,

– Merck Sharp & Dohme Corp., aiemmin Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV ja Merck Sharp & Dohme, edustajinaan R. Subiotto, QC, ja advokat T. Weincke,

– Tšekin hallitus, asiamiehinään M. Smolek ja K. Havlíčková,

– Italian hallitus, asiamiehenään G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato S. Fiorentino,

– Portugalin hallitus, asiamiehinään L. Inez Fernandes ja P. A. Antunes,

– Euroopan komissio, asiamiehinään H. Krämer, H. Støvlbæk ja F. W. Bulst,

kuultuaan julkisasiamiehen 12.5.2011 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyynnöt koskevat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 7 artiklan 2 kohdan sekä siihen liittyvän unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön, erityisesti asiassa 102/77, Hoffmann-La Roche, 23.5.1979 annetun tuomion (Kok., s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107), asiassa 1/81, Pfizer, 3.12.1981 annetun tuomion (Kok., s. 2913, Kok. Ep. VI, s. 243), yhdistetyissä asioissa C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., 11.7.1996 annetun tuomion (Kok., s. I-3457) ja asiassa C-232/94, MPA Pharma, 11.7.1996 annetun tuomion (Kok., s. I-3671) tulkintaa. Kyseisissä tuomioissa on täsmennetty edellytyksiä, joilla rinnakkaistuoja voi myydä tavaramerkillä varustettuja uudelleen pakattuja lääkkeitä tavaramerkin haltijan voimatta sitä kieltää.

2 Nämä pyynnöt on esitetty asioissa, jossa vastakkain ovat yhtäältä asiassa C-400/09 Orifarm A/S (jäljempänä Orifarm), Orifarm Supply A/S (jäljempänä Orifarm Supply), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, selvitystilassa, (jäljempänä Handelsselskabet) ja Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (jäljempänä Ompakningsselskabet) sekä asiassa C-207/10 Paranova Danmark A/S (jäljempänä Paranova Danmark) ja Paranova Pack A/S (jäljempänä Paranova Pack) ja toisaalta Merck Sharp & Dohme Corp., aiemmin Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV ja Merck Sharp & Dohme (jäljempänä yhdessä Merck) ja joka koskee sitä, että rinnakkaistuotujen lääkkeiden uudesta pakkauksesta puuttui maininta varsinaisesta uudelleen pakkaajasta.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Direktiivi 89/104 on kumottu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008. Pääasioihin sovelletaan tosiseikkojen tapahtuma-ajan perusteella kuitenkin direktiiviä 89/104.

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

”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."

Pääasiat ja ennakkoratkaisukysymykset

Asia C-400/09

6 Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet ja Ompakningsselskabet ovat Orifarm-konserniin kuuluvia yhtiöitä. Kyseinen konserni on Pohjoismaiden suurin lääkkeiden rinnakkaistuoja, ja se oli vuonna 2008 Tanskan apteekkien suurin lääkkeiden toimittaja. Konsernin päätoimipaikka on Odensessa (Tanska).

7 Maailman suurimpiin lääkekonserneihin kuuluva Merck valmisti pääasioissa kyseessä olevat, Orifarm-konsernin Tanskan markkinoille rinnakkaistuomat lääkkeet. Merck on myös näihin lääkkeisiin liittyvien tavaramerkkioikeuksien haltija, ja sillä on tavaramerkkien haltijoiden kanssa tehtyjä lisenssisopimuksia koskeva kanneoikeus.

8 Orifarm ja Handelsselskabet ovat tai ovat olleet mainittuihin lääkkeisiin liittyvien markkinoille saattamista ja myyntiä koskevien lupien haltijoita, kun taas lääkkeet uudelleen pakanneet Orifarm Supply ja Ompakningsselskabet olivat uudelleen pakkaamista koskevien lupien haltijoita.

9 Orifarm tai Handelsselskabet tekivät kaikki päätökset pääasiassa kyseessä olevien lääkkeiden ostamisesta, uudelleen pakkaamisesta ja myynnistä, mukaan lukien päätökset uusien pakkausten suunnittelusta sekä etiketeistä. Ompakningsselskabet ja Orifarm Supply ostivat ja pakkasivat uudelleen mainitut lääkkeet sekä vastasivat Lægemiddelstyrelsenin (Tanskan lääkelaitos) uudelleen pakkaamisen suorittaville yrityksille asettamien vaatimusten noudattamisesta.

10 Mainittujen lääkkeiden pakkauksissa mainittiin, että ne olivat Orifarmin tai Handelsselskabetin uudelleen pakkaamia.

11 Merck nosti Sø- og Handelsrettenissä (meri- ja kauppaoikeudellisia asioita käsittelevä tuomioistuin) kanteet yhtäältä Orifarmia ja Orifarm Supplyta ja toisaalta Handelsselskabetia ja Ompakningsselskabetia vastaan siitä syystä, ettei pääasioissa kyseessä olevien lääkkeiden pakkauksissa ollut varsinaisen uudelleen pakkaajan nimeä. Sø- og Handelsretten totesi 21.2.2008 ja 20.6.2008 antamissaan tuomioissa, että vastaajat olivat loukanneet Merckin tavaramerkkioikeuksia, koska ne eivät olleet ilmoittaneet pakkauksissa uudelleen pakkaamisen varsinaisesti suorittaneen yrityksen nimeä, ja määräsi ne tästä syystä maksamaan Merckille korvauksen.

12 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 mainituissa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. ja edellä mainitussa asiassa MPA Pharma 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. mm. [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?”

Asia C-207/10

13 Paranova Danmark ja Paranova Pack ovat lääkkeiden rinnakkaistuontia Tanskaan, Ruotsiin ja Suomeen harjoittavan Paranova Group A/S:n (jäljempänä Paranova Group) tytäryhtiöitä. Mainitun konsernin kotipaikka on Ballerupissa (Tanska), jossa myös näiden kahden tytäryhtiön kotipaikka sijaitsee.

14 Asian C-400/09 tosiseikkojen tapaan myös Paranova Group rinnakkaistoi Tanskaan pääasiassa kyseessä olevia lääkkeitä, jotka oli valmistanut Merck, joka on näihin lääkkeisiin liittyvien tavaramerkkioikeuksien haltija ja jolla on tavaramerkkien haltijoiden kanssa tehtyjä lisenssisopimuksia koskeva kanneoikeus.

15 Paranova Danmark on mainittuihin lääkkeisiin liittyvien markkinoille saattamista ja myyntiä koskevien lupien haltija, kun taas ne uudelleen pakannut Paranova Pack oli uudelleen pakkaamista koskevan luvan haltija.

16 Paranova Danmark teki kaikki päätökset pääasiassa kyseessä olevien lääkkeiden ostamisesta, uudelleen pakkaamisesta ja myynnistä, mukaan lukien päätökset uusien pakkausten suunnittelusta sekä etiketeistä. Paranova Pack osti ja pakkasi uudelleen mainitut lääkkeet Lægemiddelstyrelsenin asettamien vaatimusten mukaisesti, saattoi ne myyntiin lääkelainsäädännössä edellytetyllä tavalla ja kantoi näihin eri toimiin liittyvän vastuun.

17 Mainittujen lääkkeiden pakkauksissa mainittiin, että ne olivat Paranova Danmarkin uudelleen pakkaamia.

18 Merck nosti kanteet Paranova Danmarkia ja Paranova Packia vastaan siitä syystä, ettei pääasioissa kyseessä olevien lääkkeiden pakkauksissa ollut varsinaisen uudelleen pakkaajan nimeä. Kanteiden seurauksena Paranova Danmarkia ja Paranova Packia kiellettin – 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.

19 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 ja ilmoittaa 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 ensimmäiseen kysymykseen 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 ensimmäiseen kysymykseen 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 kolmanteen kysymykseen 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 ensimmäiseen kysymykseen 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 ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, onko pakkausyhtiö merkitty pakkausselosteeseen valmistajaksi?”

20 Unionin tuomioistuimen ensimmäisen jaoston puheenjohtajan 31.1.2011 antamalla määräyksellä asiat C-400/09 ja C-207/10 yhdistettiin suullista käsittelyä ja tuomion antamista varten.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

21 Ennakkoratkaisuja pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksillään, jotka on syytä käsitellä yhdessä, pääasiallisesti sitä, onko direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että se mahdollistaa sen, että rinnakkaistuotuun farmaseuttiseen tuotteeseen liittyvän tavaramerkin haltija voi kieltää tämän uudelleen pakatun tuotteen myöhemmän myyntiin saattamisen sillä perusteella, ettei uudessa pakkauksessa ilmoiteta uudelleen pakkaajana yritystä, joka on toimeksiannosta varsinaisesti uudelleen pakannut mainitun tuotteen ja jolla on siihen tarvittava lupa, vaan yritys, jolla on mainitun tuotteen markkinoille saattamista koskeva lupa ja jonka ohjeiden mukaan uudelleen pakkaaminen on suoritettu ja joka kantaa vastuun siitä.

22 Orifarm, Paranova Danmark, Tšekin ja Portugalin hallitukset sekä Euroopan komissio katsovat, että näihin uudelleen muotoiltuihin kysymyksiin on vastattava kieltävästi, kun taas Merck ja Italian hallitus ovat toista mieltä.

23 Aluksi on todettava, että direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan nojalla tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta poikkeamista, joka on seurausta siitä, että tavaramerkin haltija kieltää kyseisellä tavaramerkillä varustettujen valmisteiden uudelleen pakkaamisen, ei voida hyväksyä, jos se, että tavaramerkin haltija käyttää kielto-oikeuttaan, merkitsee EY 30 artiklan toisessa virkkeessä (josta on tullut SEUT 36 artiklan toinen virke) tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista (ks. asia C-348/04, Boehringer Ingelheim ym., tuomio 26.4.2007, Kok., s. I-3391, 16 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24 Kyseisessä määräyksessä tarkoitetusta jäsenvaltioiden välisen kaupan peitellystä rajoittamisesta on kyse silloin, kun tavaramerkin haltija käyttää oikeuttaan kieltää uudelleen pakkaaminen, jos tämän oikeuden käyttäminen myötävaikuttaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä ja jos uudelleen pakkaaminen lisäksi

suoritetaan siten, että tavaramerkin haltijan lailliset intressit otetaan huomioon (ks. em. asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 17 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

25 Oikeuskäytännössä on viimeksi mainitusta seikasta todettu, että 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 (ks. em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 67 kohta ja em. asia MPA Pharma, tuomion 39 kohta).

26 Oikeuskäytännössä on kuitenkin myös todettu, että se, ettei tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen tavaramerkillään varustettujen, maahantuojan uudelleen pakkaamien tuotteiden markkinoille saattamisen, tarkoittaa, että maahantuojalla on käytössään oikeus, joka on yleensä varattu tavaramerkin haltijalle. Niinpä tavaramerkin haltijan intressien suojaamiseksi tavaramerkkioikeuden haltijana ja tavaramerkin suojaamiseksi väärinkäytöksiltä tämä oikeus on syytä antaa vain, jos maahantuoja täyttää tietyt muut vaatimukset (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 68 ja 69 kohta ja em. asia MPA Pharma, tuomion 40 ja 41 kohta).

27 Näin ollen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ja erityisesti tulkintaratkaisuista, joita ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen unionin tuomioistuimelle esittämät kysymykset koskevat, ilmenee, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää farmaseuttisen tuotteen saattamisen uudelleen markkinoille silloin kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen tavaramerkin, jollei

– näytetä toteen, että tällainen estäminen johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen muun muassa sillä perusteella, että uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa

– osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut tuotteen alkuperäistä laatua

– uudessa pakkauksessa selvästi ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimiä

– uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta, mikä edellyttää erityisesti sitä, ettei pakkaus saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen, ja

– maahantuoja ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tästä tavaramerkin haltijalle ja toimita tälle tämän pyynnöstä näytettä uudelleen pakatusta tuotteesta (ks. mm. em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 14 kohta; em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 79 kohta; em. asia MPA Pharma, tuomion 50 kohta; em. asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 21 kohta ja asia C-276/05, The Wellcome Foundation, tuomio 22.12.2008, Kok., s. I-10479, 23 kohta).

28 Pääasioissa kyseessä olevasta edellytyksestä, jonka mukaan uudessa pakkauksessa on ilmoitettava selvästi tuotteen uudelleen pakkaaja, on todettava, että tämä edellytys on perusteltu siksi, että on tavaramerkin haltijan edun mukaista, ettei kuluttajalle tai loppukäyttäjälle anneta sellaista kuvaa, että tavaramerkin haltija vastaisi uudelleen pakkaamisesta (ks. em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 70 kohta ja em. asia MPA Pharma, tuomion 42 kohta).

29 Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 34 ja 35 kohdassa todennut, tämä tavaramerkin haltijan etu turvataan täysimääräisesti silloin, kun uudelleen pakatun tuotteen pakkauksessa mainitaan selvästi sen yrityksen nimi, jonka toimeksiannosta ja jonka antamien ohjeiden mukaan uudelleen pakkaaminen on suoritettu ja joka

kantaa siitä vastuun. Tällaisella maininnalla voidaan, kunhan se on painettu siten, että tavanomaisen valpas henkilö voi sen ymmärtää, välttää se, että kuluttajan tai loppukäyttäjän mielessä syntyisi virheellinen vaikutelma siitä, että tavaramerkin haltija on uudelleen pakannut tuotteen.

30 Sen lisäksi, että kyseinen yritys kantaa täyden vastuun uudelleen pakkaamiseen liittyvistä toimista, tavaramerkin haltija voi vedota oikeuksiinsa ja saada mahdollisesti vahingonkorvauksen, jos uudelleen pakkaaminen on vaikuttanut pakkauksen sisältämän tuotteen alkuperäiseen laatuun tai jos uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu on sellainen, että se voi vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Tässä yhteydessä on täsmennettävä, että tällaisessa tilanteessa uudelleen pakatun tuotteen uudessa pakkauksessa uudelleen pakkaajaksi ilmoitetun yrityksen on vastattava kaikista uudelleen pakkaamisen varsinaisesti suorittaneen yrityksen aiheuttamista vahingoista eikä se voi välttää vastuutaan väittämällä esimerkiksi, että tämä oli toiminut sen antamien ohjeiden vastaisesti.

31 Tässä tilanteessa tavaramerkin haltijalla ei ole laillista intressiä vaatia tuotteen varsinaisesti uudelleen pakanneen yrityksen nimen mainitsemista pakkauksessa siitä syystä, että uudelleen pakkaaminen voisi vaikuttaa kyseisen tuotteen alkuperäiseen laatuun ja siten mahdollisesti loukata tavaramerkkioikeuksia.

32 Tavaramerkin haltijan pakkaukseen sisältyvän tuotteen alkuperäisen laadun säilymistä koskevaa intressiä suojataan riittävästi tämän tuomion 27 kohdassa mainitulla edellytyksellä, jonka mukaan on osoitettava, ettei uudelleen pakkaaminen vaikuta mainitun tuotteen alkuperäiseen laatuun. Tämän osoittaminen kuuluu pääasioissa vallitsevien kaltaisissa olosuhteissa markkinoille saattamista koskevan luvan haltijalle, jonka ohjeiden mukaan uudelleen pakkaaminen on suoritettu ja joka kantaa siitä vastuun.

33 Merck väittää kuitenkin, että kuluttajien suojaamiseksi on tarpeellista mainita uudelleen pakatun tuotteen pakkauksessa uudelleen pakkaamisen varsinaisesti suorittaneen yrityksen nimi. Merckin mukaan kuluttajilla on intressi tuntea kyseisen yrityksen nimi, erityisesti siksi, että niillä on kansallisen lainsäädännön mukaan mahdollisuus nostaa kanne paitsi markkinoille saattamista koskevan luvan haltijaa myös uudelleen pakkaamisen suorittajaa vastaan, jos ne ovat kärsineet vahinkoa uudelleen pakkaamisen seurauksena.

34 Näitä väitteitä ei kuitenkaan voida hyväksyä. Tässä yhteydessä on riittävää todeta, että direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan sanamuodosta ilmenee selkeästi, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettu poikkeus tavaramerkillä annetun oikeuden sammumisen periaatteesta rajoittuu tavaramerkin haltijan laillisten etujen suojaamiseen ja että kuluttajien laillisten intressien erityinen suojaaminen puolestaan tapahtuu muiden oikeudellisten instrumenttien avulla.

35 Joka tapauksessa on niin, että vaikka tavaramerkin haltijan etujen katsottaisiinkin olevan edes osittain yhteneväiset kuluttajien etujen kanssa, on todettava, kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 42 ja 43 kohdassa esittänyt, että tuotteen uudelleen pakkaamisesta vastanneen yrityksen nimen mainitseminen tuotepakkauksessa turvaa kuluttajien riittävän tiedonsaannin.

36 Kaiken edellä esitetyn perusteella direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettei se mahdollista sitä, että rinnakkaistuotuun farmaseuttiseen tuotteeseen liittyvän tavaramerkin haltija voisi kieltää tämän uudelleen pakatun tuotteen myöhemmän myyntiin saattamisen sillä perusteella, ettei uudessa pakkauksessa ilmoiteta uudelleen pakkaajana yritystä, joka on toimeksiannosta varsinaisesti uudelleen pakannut mainitun tuotteen ja jolla on siihen tarvittava lupa, vaan yritys, jolla on mainitun tuotteen markkinoille saattamista koskeva lupa ja jonka ohjeiden mukaan uudelleen pakkaaminen on suoritettu ja joka kantaa vastuun siitä.

Oikeudenkäyntikulut

37 Pääasian asianosaisten osalta asioiden käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevien asioiden käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asiat seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettei se mahdollista sitä, että rinnakkaistuotuun farmaseuttiseen tuotteeseen liittyvän tavaramerkin haltija voisi kieltää tämän uudelleen pakatun tuotteen myöhemmän myyntiin saattamisen sillä perusteella, ettei uudessa pakkauksessa ilmoiteta uudelleen pakkaajana yritystä, joka on toimeksiannosta varsinaisesti uudelleen pakannut mainitun tuotteen ja jolla on siihen tarvittava lupa, vaan yritys, jolla on mainitun tuotteen markkinoille saattamista koskeva lupa ja jonka ohjeiden mukaan uudelleen pakkaaminen on suoritettu ja joka kantaa vastuun siitä.

Allekirjoitukset