DOMSTOLENS DOM

12. oktober 1999 *

I sag C-379/97,

angående en anmodning, som Sø- og Handelsretten i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Pharmacia & Upjohn SA, tidligere Upjohn SA,

mod

Paranova A/S,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af EF-traktatens artikel 30 og 36 (efter ændring nu artikel 28 EF og 30 EF) og af artikel 7 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),

har

* Processprog: dansk.

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, G.C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward og R. Schintgen samt dommerne P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann (refererende dommer), G. Hirsch, P. Jann og M. Wathelet,

generaladvokat: F.G. Jacobs
justitssekretær: assisterende justitssekretær H. von Holstein,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Pharmacia & Upjohn SA ved advokat K. Dyekjær-Hansen og advokat M. Eckhardt-Hansen, København

— Paranova A/S ved advokat E.B. Pfeiffer, København

— den nederlandske regering ved konsulent J.G. Lammers, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget

— Det Forenede Kongeriges regering ved D. Cooper, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget, bistået af barrister D. Alexander

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved H.C. Støvlbæk, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 16. september 1998 er afgivet mundtlige indlæg af Pharmacia & Upjohn SA ved advokat K. Dyekjær-Hansen, af Paranova A/S ved E.B. Pfeiffer, af den nederlandske regering ved konsulent J.S. van den Oosterkamp, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget, af Det Forenede Kongeriges regering ved s. Ridley, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget, bistået af D. Alexander, og af Kommissionen ved H.C. Støvlbæk,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 19. november 1998,

afsagt følgende

Dom

1 Ved kendelse af 31. oktober 1997, indgået til Domstolen den 6. november 1997, har Sø- og Handelsretten i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) forelagt tre præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af EF-traktatens artikel 30 og 36 (efter ændring nu artikel 28 EF og 30 EF) og af artikel 7 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, herefter »direktivet«).

2 Spørgsmålene er blevet rejst under en sag mellem Pharmacia & Upjohn SA, tidligere Upjohn SA (herefter »Upjohn«), et dansk selskab i den internationale selskabskoncern Upjohn (herefter »Upjohn-gruppen«), og Paranova A/S (herefter »Paranova«) vedrørende markedsføringen af lægemidler, der fremstilles af Upjohn-gruppen, og som Paranova indfører til Danmark ved parallelimport.

De relevante retsregler

3 Ifølge traktatens artikel 30 er kvantitative indførselsrestriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning forbudt mellem medlemsstaterne. Traktatens artikel 36 bestemmer imidlertid, at forbud og restriktioner vedrørende indførsel mellem medlemsstaterne, som er begrundet i hensynet til beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret, er tilladt, såfremt de hverken udgør et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

4 Direktivets artikel 7, der har titlen »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer:

»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.«

Tvisten i hovedsagen

5 På tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen markedsførte Upjohn-gruppen i Fællesskabet et antibiotisk stof, clindamycin, i forskellige former. Gruppen anvendte i den forbindelse varemærket Dalacin i Danmark, Tyskland og Spanien, varemærket Dalacine i Frankrig og varemærket Dalacin C i de øvrige medlemsstater.

6 Forklaringen på de forskellige varemærker er navnlig, at der i 1968 blev indgået en aftale mellem Upjohn-gruppen og selskabet American Home Products Corporation, hvorved Upjohn-gruppen forpligtede sig til at begrænse brugen af varemærket Dalacin til formen »Dalacin« med tilføjet »C« eller med andre tilføjelser mod, at American Home Products Corporation frafaldt indsigelse mod Upjohn-gruppens brug af varemærket Dalacin i Uruguay. Som følge af Upjohn-gruppens vanskeligheder med at opnå registrering af varemærket Dalacin C i en række lande gav American Home Products Corporation den tilladelse til at anvende varemærket Dalacin i disse lande.

7 Paranova har i Frankrig købt clindamycinkapsler, der er emballeret i 100 stk.'s pakninger og markedsføres af Upjohn-gruppen under varemærket Dalacine, hvorefter Paranova har markedsført dem i Danmark under varemærket Dalacin. Endvidere har Paranova i Grækenland købt injektionsampuller med clindamycin, der markedsføres af Upjohn-gruppen under varemærket Dalacin C. Efter at være blevet ompakket af Paranova er det nævnte produkt blevet markedsført i Danmark under varemærket Dalacin.

8 Upjohn indgav begæring til Ballerup Fogedret om forbud mod, at Paranova markedsfører og sælger disse lægemidler under varemærket Dalacin. Fogedretten tog ikke begæringen til følge. Rettens kendelse blev efter kære ophævet af Østre Landsret, som gav medhold i begæringen om forbud.

9 Under justifikationssagen for Sø- og Handelsretten vedrørende dette forbud har Upjohn navnlig gjort gældende, at den udskiftning af et varemærke med et andet, som Paranova har foretaget vedrørende Upjohn-gruppens produkter, udgør en krænkelse af de rettigheder, som varemærket ifølge varemærkeloven giver selskabet, og at fællesskabsretten ikke er til hinder for et sådant forbud, da der foreligger objektive grunde, der gør det berettiget at bruge forskellige varemærker i de forskellige medlemsstater med henblik på markedsføringen af de i sagen omhandlede lægemidler.

10 Paranova har principalt gjort gældende, at de forskellige varemærker, der benyttes i Grækenland, Frankrig og Danmark, i virkeligheden er det samme varemærke, således at Upjohn-gruppens varemærkeret er konsumeret. Paranova har subsidiært gjort gældende, at Upjohn-gruppens markedsføringssystem indebærer en kunstig markedsopdeling, der er i strid med fællesskabsretten.

11 Sø- og Handelsretten har herefter besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Er artikel 7 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og/eller EF-traktatens artikel 30 og 36 til hinder for, at en varemærkeindehaver påberåber sig sin ret i henhold til national varemærkeret som grundlag for en indsigelse mod, at en tredjemand indkøber et lægemiddel i en medlemsstat, ompakker dette til egne pakninger, hvorpå han anbringer et varemærkeindehaveren tilhørende varemærke X, og bringer dette på markedet i en anden medlemsstat, når det pågældende lægemiddel af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke er bragt på markedet i indkøbsmedlemsstaten under varemærket Y, og når et identisk lægemiddel af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke markedsføres i den nævnte anden medlemsstat under varemærket X?

2) Har det nogen betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, om varemærkeindehaverens anvendelse af forskellige varemærker i importørens indkøbsland henholdsvis importørens afsætningsland skyldes subjektive omstændigheder hos varemærkeindehaveren? I bekræftende fald ønskes oplyst, om importøren skal føre bevis for, at anvendelsen af forskellige varemærker har eller har haft til formål at foretage en kunstig opdeling af markederne, jf. herved Domstolens dom af 10. oktober 1978, sag 3/78, Centrafarm BV mod American Home Products.

3) Har det nogen betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, om varemærkeindehaverens anvendelse af forskellige varemærker i importørens indkøbsland henholdsvis importørens afsætningsland skyldes objektive omstændigheder, som varemærkeindehaveren ikke har indflydelse på, herunder særligt krav fra nationale sundhedsmyndigheder eller tredjemands varemærkerettigheder?«

12 Med disse spørgsmål ønskes en præcisering af Domstolens praksis vedrørende parallelimportørers udskiftning af varemærker, og Domstolen skal derfor indledningsvis gengive den relevante retspraksis på dette område.

Domstolens praksis

13 Ifølge Domstolens faste praksis — som er gentaget i direktivets artikel 7, stk. 1 — kan indehaveren af en varemærkeret, der er beskyttet af en medlemsstats lovgivning, ikke påberåbe sig denne lovgivning for at modsætte sig indførsel eller markedsføring af et produkt, der af den pågældende selv eller med hans samtykke er markedsført i en anden medlemsstat (jf. navnlig dom af 31.10.1974, sag 16/74, Winthrop, Sml. s. 1183, præmis 7-11, af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG, Sml. I, s. 3711, præmis 12, og af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, præmis 31).

14 Domstolen har i sin retspraksis vedrørende sager, hvor parallelimportører køber produkter, der er bragt på markedet i en medlemsstat af varemærkeindehaveren, ompakker dem og genanbringer det originale varemærke på produkterne med henblik på at markedsføre dem i importmedlemsstaten, fastslået, at traktatens artikel 36 kun tillader, at det grundlæggende princip om de frie varebevægelser inden for det fælles marked fraviges i det omfang, dette er begrundet i hensynet til beskyttelse af de rettigheder, der udgør denne ejendomsrets særlige genstand (jf. dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 6, og Bristol-Myers Squibb-dommen, præmis 42).

15 Hvad angår varemærkeretten består dennes særlige genstand navnlig i, at indehaveren sikres en eneret til at bruge mærket til et produkt, når dette første gang bringes i handelen, hvorved han beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette mærke (jf. Hoffmann-La Roche-dommen, præmis 7, og Bristol-Myers Squibb-dommen, præmis 44).

16 Ved afgørelsen af, om denne eneret omfatter beføjelsen til at modsætte sig, at det originale varemærke genanbringes efter ompakning af varen, skal det ifølge Domstolens praksis tages i betragtning, at varemærkets hovedfunktion er at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed over for forbrugeren eller den endelige bruger, idet denne sættes i stand til at adskille varen fra varer af anden oprindelse uden risiko for forveksling. Denne garanti for oprindelsen indebærer, at forbrugeren eller den endelige bruger kan være sikker på, at en mærkevare, som tilbydes ham, ikke på et tidligere omsætningstrin har været genstand for et indgreb, som er foretaget af en tredjemand uden varemærkeindehaverens tilladelse, og hvorved varens oprindelige tilstand er berørt (jf. Hoffmann-La Roche-dommen, præmis 7, og Bristol-Myers Squibb-dommen, præmis 47).

17 På grundlag af disse hensyn har Domstolen fortolket traktatens artikel 36 således, at indehaveren af en varemærkeret kan påberåbe sig sin ret for at forhindre, at en importør markedsfører en vare, der er bragt i omsætning i en anden medlemsstat af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, når importøren har ompakket varen i en ny emballage, hvorpå varemærket er genanbragt (jf. Hoffmann-La Roche-dommen, præmis 8, og Bristol-Myers Squibb-dommen, præmis 49). Imidlertid har Domstolen også fastslået, at varemærkeindehaverens udøvelse af sin varemærkeret kan udgøre en skjult begrænsning i traktatens artikel 36's forstand, hvis det godtgøres dels, at indehaverens benyttelse af varemærket sammenholdt med det salgssystem, som han anvender, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, dels — i tilfælde af ompakning — at varemærkeindehaverens legitime interesser er tilgodeset, således navnlig, at ompakningen ikke berører produktets originale tilstand, og at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets omdømme (jf. Hoffmann-La Roche-dommen, præmis 10, Bristol-Myers Squibb-dommen, præmis 49, og dom af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 29).

18 Med hensyn til betingelsen vedrørende kunstig opdeling af markederne har Domstolen i præmis 57 i Bristol-Myers Squibb-dommen præciseret, at kravet om en kunstig opdeling af markederne ikke indebærer, at importøren skal påvise, at varemærkeindehaveren ved at bringe samme produkt i omsætning i forskellige medlemsstater i forskellige emballager har haft til hensigt at opdele markederne mellem medlemsstaterne.

19 Domstolen har endvidere i Bristol-Myers Squibb-dommen, præmis 52, bemærket, at en varemærkeindehavers brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring under varemærket af produkter, der er ompakket af en tredjemand, vil kunne bidrage til en opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, navnlig når varemærkeindehaveren har markedsført samme lægemiddel i forskellige pakninger i forskellige medlemsstater, og produktet ikke i den tilstand, hvori det af varemærkeindehaveren er markedsført i en medlemsstat, kan importeres og markedsføres af en parallelimportør i en anden medlemsstat. Domstolen understregede i den forbindelse i samme doms præmis 56, at beføjelsen, der tilkommer indehaveren af en varemærkeret, kun må begrænses i det omfang, hvori den ompakning, importøren har foretaget, er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten.

20 Mens Hoffmann-La Roche-dommen og Bristol-Myers Squibb-dommen vedrørte situationen, hvor parallelimportøren ompakker en mærkevare og genanbringer det originale varemærke på den, omhandler dommen af 10. oktober 1978, sag 3/78, American Home Products (Sml. s. 1823), som det andet præjudicielle spørgsmål henviser til, situationen, hvor parallelimportøren udskifter det originale varemærke, der anvendes af varemærkeindehaveren i eksportmedlemsstaten, med det mærke, denne anvender i importmedlemsstaten.

21 I den sidstnævnte doms præmis 14, 17 og 18 fastslog Domstolen dels, at varemærkets hovedfunktion, nemlig at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed, ville blive bragt i fare, såfremt tredjemænd lovligt kunne anbringe mærket på produktet, selv om det var det originale, dels, at varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig enhver ubeføjet anbringelse af mærket på hans produkt således henhører under varemærkerettens særlige genstand. Varemærkeindehaveren

kunne derfor med føje i medfør af traktatens artikel 36, første punktum, modsætte sig parallelimportørens indgreb.

22 Imidlertid fastslog Domstolen også i American Home Products-dommen, præmis 22 og 23, at såfremt varemærkeindehaveren modsætter sig ikke-autoriserede tredjemænds brug af varemærket, foreligger der en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne i traktatens artikel 36, andet punktums forstand, såfremt det bevises, at den praksis, som består i anvendelsen af forskellige varemærker for samme produkt, benyttes af indehaveren af de pågældende varemærker med det formål at opdele markederne kunstigt.

De præjudicielle spørgsmål

23 Den forelæggende ret har i forelæggelseskendelsen fremsat en række bemærkninger for at præcisere genstanden for de præjudicielle spørgsmål.

24 Sø- og Handelsretten har således anført, at Domstolen i American Home Products-dommen anvendte en formulering, der kunne tyde på, at fællesskabsretten kun er til hinder for et forbud mod markedsføring af parallelimporterede produkter, såfremt varemærkeindehaveren har benyttet forskellige varemærker for samme produkt i den hensigt at foretage en kunstig opdeling af markederne. Retten har herefter henvist til Bristol-Myers Squibb-dommen og anført, at selv om denne vedrørte situationer, hvor varer ompakkes, og det originale mærke genanbringes, indebærer den, at fællesskabsretten er til hinder for, at det på grundlag af national ret forbydes at udskifte varemærker under omstændigheder som dem, der er beskrevet i det første spørgsmål, og at det for bedømmelsen af lovligheden af et sådant forbud er uden betydning, om varemærkeindehaverens brug af forskellige varemærker i eksportmedlemsstaten og i importmedlemsstaten skyldes enten subjektive omstændigheder eller objektive omstændigheder, som varemærkeindehaveren ikke har indflydelse på.

25 På baggrund af disse præciserende bemærkninger kan det konstateres, at den forelæggende ret reelt spørger, om betingelsen vedrørende kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, således som den fremgår af Hoffmann-La Roche-dommen og Bristol-Myers Squibb-dommen, indebærer, at der ved afgørelsen af, om indehaveren af varemærker i medfør af national ret kan modsætte sig, at en parallelimportør af lægemidler udskifter det varemærke, som varemærkeindehaveren benytter i eksportmedlemsstaten, med det, varemærkeindehaveren benytter i importmedlemsstaten, skal tages hensyn til

— enten de omstændigheder, som er forklaringen på, at der findes og benyttes forskellige varemærker i disse medlemsstater, og navnlig den omstændighed, at varemærkeindehaveren bruger sine forskellige varemærker i den hensigt at opdele markederne

— eller de omstændigheder, der foreligger på tidspunktet for markedsføringen i importmedlemsstaten, og som gør det nødvendigt at udskifte det originale varemærke med det, der benyttes i importmedlemsstaten, for at det pågældende lægemiddel kan markedsføres i denne stat af parallelimportøren.

26 Den nationale ret ønsker endvidere svar på, hvorvidt det skal bedømmes efter direktivets artikel 7 eller efter traktatens artikel 30 og 36, om varemærkeindehaverens indsigelse er i overensstemmelse med fællesskabsretten.

27 For så vidt angår spørgsmålet om de fællesskabsretlige bestemmelser, der skal anvendes, skal det bemærkes, at ifølge direktivets artikel 7, stk. 1, indtræder der kun konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet »under dette mærke«.

28 Det følger heraf, således som det er anført af Kommissionen, at direktivets artikel 7 finder anvendelse, såfremt det originale mærke genanbringes efter ompakning af varen. Derimod finder denne artikel ikke anvendelse, såfremt parallelimportøren udskifter det originale varemærke med et andet mærke. I dette sidste tilfælde er varemærkeindehaverens og parallelimportørens respektive rettigheder fastlagt i traktatens artikel 30 og 36.

29 I den foreliggende sag fremgår det af forelæggelseskendelsen og navnlig af ordlyden af de præjudicielle spørgsmål, at den nationale ret går ud fra en antagelse om, at Upjohn-gruppen ved markedsføringen af lægemidler indeholdende clindamycin har anvendt forskellige varemærker i Danmark, Frankrig og Grækenland. Det skal derfor bedømmes efter traktatens artikel 36, om indehaveren af varemærkerne lovligt kan modsætte sig, at varemærket udskiftes.

30 Det skal i øvrigt bemærkes, at ifølge Domstolens praksis har direktivets artikel 7, ligesom traktatens artikel 36, til formål at forene de grundlæggende hensyn til beskyttelsen af varemærkerettigheder med de grundlæggende hensyn til de frie varebevægelser inden for det fælles marked, og at disse to bestemmelser, der tilsigter at nå det samme resultat, derfor skal fortolkes på samme måde (jf. Bristol-Myers Squibb-dommen, præmis 40).

31 For så vidt angår det præjudicielle spørgsmål, således som det er præciseret i præmis 25 i nærværende dom, bemærkes, at det fremgår af Domstolens praksis om ompakning af varer med genanbringelse af det originale varemærke eller med udskiftning af dette mærke med det, som den samme indehaver benytter i importmedlemsstaten, at varemærkeindehaverens beføjelse til at forbyde sådanne handlinger i medfør af national ret anses for hjemlet i traktatens artikel 36, medmindre det bl.a. bevises, at et sådant forbud bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne.

32 Det må fastslås, at denne betingelse ikke kan anvendes forskelligt, alt efter om det originale varemærke genanbringes efter ompakningen eller udskiftes, medmindre forskellige ordninger kan begrundes i objektive forskelle mellem de to situationer.

33 Upjohn har gjort gældende, at der faktisk findes sådanne forskelle, og at der af denne grund ikke må gøres undtagelse fra varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig udskiftning af varemærket, medmindre det i overensstemmelse med American Home Products-dommen godtgøres, at varemærkeindehaveren subjektivt har haft til hensigt at opdele markederne. Adgangen til at ommærke og derved påsætte et varemærke, som originalproducenten aldrig selv har placeret på det pågældende produkt, er identisk med kernen i den varemærkerettige beskyttelse. Det er derfor logisk og korrekt, at der skelnes mellem de to situationer, således at det kun er helt undtagelsesvis, at parallelimportører vil have ret til at anbringe et nyt varemærke på det pågældende produkt uden varemærkeindehaverens samtykke.

34 Paranova har gjort gældende, at varemærkeindehaverens subjektive forhold ikke skal tillægges afgørende betydning i ommærkningssager. Efter Paranova's opfattelse er det heller ikke nødvendigt at sondre skarpt mellem ompakningssager, hvor det originale varemærke genanbringes, og ommærkningssager, og begge sagstyper må afgøres på baggrund af de samme principper.

35 Den nederlandske regering og Det Forenede Kongeriges regering finder, at indehaveren af et varemærke under henvisning til sine ejendomsrettigheder kan modsætte sig, at en importør markedsfører et produkt, der er forsynet med en ændret udgave af det varemærke, der anvendes af indehaveren eller med dennes samtykke i en anden medlemsstat, medmindre det er nødvendigt for importøren

at anvende den ændrede udgave af varemærket, for at de pågældende produkter kan markedsføres i importmedlemsstaten uden skadelige virkninger. En sådan nødvendighedsbetingelse er i overensstemmelse med Bristol-Myers Squibb-dommen.

36 Kommissionen har anført, at der ikke umiddelbart er grund til at opretholde det subjektive krav vedrørende varemærkeindehaverens hensigt til at opdele markederne i tilfælde af udskiftning af et varemærke med et andet, men ikke i tilfælde af ompakning af lægemidler og udskiftning af etiketter. Det afgørende må være, om varemærkets hovedfunktion, dvs. sikring af oprindelsesægtheden, bringes i fare ved udskiftning af et varemærke med et andet.

37 Det må i så henseende konstateres, at der — således som det er anført af Paranova, af den nederlandske regering og af Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen — ikke er nogen objektiv forskel mellem genanbringelse af et varemærke efter ompakning og udskiftning af det originale varemærke med et andet, som kan begrunde, at betingelsen om kunstig opdeling anvendes forskelligt i de to situationer.

38 For det første bidrager anvendelsen af forskellige emballager og benyttelsen af forskellige varemærker for den samme vare på samme måde til en opdeling af det indre marked og gør dermed det samme indgreb i handelen inden for Fællesskabet, og for det andet udgør genanbringelsen af det originale varemærke på det ompakkede produkt ligesom udskiftning af mærket med et andet mærke begge en situation, hvor parallelimportøren anvender et varemærke, der ikke tilhører ham.

39 I det omfang, hvor varemærkeindehaveren i medfør af varemærkeretten i importmedlemsstaten kan modsætte sig, at mærket genanbringes efter ompakning af varen, eller at det udskiftes, og ompakningen med genanbringelse af varemærket eller udskiftningen af varemærket er nødvendig for, at varerne kan markedsføres af parallelimportøren i importmedlemsstaten, foreligger der følgelig hindringer for handelen inden for Fællesskabet, der medfører kunstige opdelinger af markederne mellem medlemsstaterne i den ovennævnte retspraksis' forstand, og dette uanset om disse opdelinger har været tilsigtet af varemærkeindehaveren.

40 Betingelsen vedrørende kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, således som den er defineret af Domstolen i Bristol-Myers Squibb-dommen, kan følgelig overføres på tilfælde, hvor en parallelimportør udskifter det originale mærke med det, varemærkeindehaveren anvender i importmedlemsstaten.

41 Som generaladvokaten har anført i punkt 40, 41 og 42 i forslaget til afgørelse, indebærer denne løsning endvidere den praktiske fordel, at de nationale domstole ikke er nødt til at bedømme beviset for hensigten, som det notorisk er vanskeligt at føre bevis for.

42 Når det lægges til grund, at betingelsen vedrørende opdeling af markederne, således som den er defineret i Bristol-Myers Squibb-dommen, finder anvendelse i tilfælde af udskiftning af et varemærke, indebærer dette tillige — i modsætning til hvad Paranova har gjort gældende — et krav om, at denne udskiftning er objektivt nødvendig i den nævnte doms forstand som betingelse for, at indehaveren af varemærkerne ikke kan modsætte sig den.

43 Det følger af det anførte, at de nationale domstole skal undersøge, om de omstændigheder, der forelå på tidspunktet for markedsføringen, gør det objektivt nødvendigt at udskifte det originale varemærke med varemærket i importmedlemsstaten med henblik på parallelimportørens markedsføring af den pågældende vare i denne stat. Denne nødvendighedsbetingelse er opfyldt, såfremt forbuddet mod, at importøren udskifter varemærket, i det enkelte tilfælde hindrer hans effektive adgang til markedet i importmedlemsstaten. Dette er tilfældet, såfremt bestemmelser eller praksis i importmedlemsstaten er til hinder for, at den pågældende vare bringes på markedet i denne stat under det varemærke, den er forsynet med i eksportmedlemsstaten. En sådan situation foreligger, såfremt en forbrugerbeskyttelsesbestemmelse forbyder brugen i importmedlemsstaten af det varemærke, der benyttes i eksportmedlemsstaten, fordi det kan vildlede forbrugerne.

44 Derimod vil nødvendighedsbetingelsen ikke være opfyldt, hvis udskiftningen af mærket udelukkende kan forklares med, at parallelimportøren søger en kommerciel fordel.

45 Det tilkommer de nationale domstole i hvert enkelt konkret tilfælde at vurdere, om det har været objektivt nødvendigt for parallelimportøren at bruge det i importmedlemsstaten benyttede varemærke for at kunne markedsføre de indførte varer.

46 Under henvisning til det anførte skal de stillede spørgsmål besvares med, at betingelsen vedrørende kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, således som den fremgår af Hoffmann-La Roche-dommen og Bristol-Myers Squibb-dommen, indebærer, at der ved afgørelsen af, om en varemærkeindehaver i medfør af national ret kan modsætte sig, at en parallelimportør af lægemidler udskifter det varemærke, som benyttes i eksportmedlemsstaten, med det, varemærkeindehaveren benytter i importmedlemsstaten, skal tages hensyn til de

omstændigheder, der forelå på tidspunktet for markedsføringen i importmedlemsstaten, som gør det objektivt nødvendigt at udskifte det originale varemærke med det, der benyttes i importmedlemsstaten, for at den pågældende vare kan markedsføres i denne stat af parallelimportøren.

Sagens omkostninger

47 De udgifter, der er afholdt af den nederlandske regering, af Det Forenede Kongeriges regering og af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Sø- og Handelsretten ved kendelse af 31. oktober 1997, for ret:

Betingelsen vedrørende kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, således som den fremgår af dom af 23. maj 1978, Hoffmann-La Roche (sag 102/77, Sml. s. 1139), og af 11. juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl. (forende

sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Sml. I, s. 3457), indebærer, at der ved afgørelsen af, om en varemærkeindehaver i medfør af national ret kan modsætte sig, at en parallelimportør af lægemidler udskifter det varemærke, som benyttes i eksportmedlemsstaten, med det, varemærkeindehaveren benytter i importmedlemsstaten, skal tages hensyn til de omstændigheder, der forelå på tidspunktet for markedsføringen i importmedlemsstaten, som gør det objektivt nødvendigt at udskifte det originale varemærke med det, der benyttes i importmedlemsstaten, for at den pågældende vare kan markedsføres i denne stat af parallelimportøren.

Rodríguez Iglesias Moitinho de Almeida

Edward Schintgen Kapteyn Gulmann

Hirsch Jann Wathelet

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 12. oktober 1999.

R. Grass G.C. Rodríguez Iglesias

Justitssekretær Præsident