YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

12 päivänä lokakuuta 1999 *

Asiassa C-379/97,

jonka Sø- og Handelsret (Tanska) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Pharmacia & Upjohn SA, aiemmin Upjohn SA,

vastaan

Paranova A/S

ennakkoratkaisun EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan (joista on muutettuina tullut EY 28 ja EY 30 artikla) tulkinnasta, samoin kuin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 7 artiklan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: tanska.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward ja R. Schintgen sekä tuomarit P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (esittelevä tuomari), G. Hirsch, P. Jann ja M. Wathelet,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: H. von Holstein, apulaiskirjaaja,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Pharmacia & Upjohn SA, edustajinaan asianajajat K. Dyekjær-Hansen ja Eckhardt-Hansen, Kööpenhamina,

— Paranova A/S, edustajanaan asianajaja E. B. Pfeiffer, Kööpenhamina,

— Alankomaiden hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön vt. oikeudellinen neuvonantaja J. G. Lammers,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään Treasury Solicitor's Departmentin virkamies D. Cooper, avustajanaan barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellisen yksikön virkamies H. C. Støvlbæk,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Pharmacia & Upjohn SA:n, edustajanaan asianajaja K. Dyekjær-Hansen, Paranova A/S:n, edustajanaan asianajaja E. B. Pfeiffer, Alankomaiden hallituksen, edustajanaan ulkoasiainministeriön oikeudellinen apulaisneuvonantaja J. S. van den Oosterkamp, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamiehenään Treasury Solicitor's Departmentin virkamies S. Ridley, avustajanaan D. Alexander, ja komission, asiamiehenään H. C. Støvlbæk, 16.9.1998 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 19.11.1998 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Sø- og Handelsret on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 31.10.1997 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 6.11.1997, EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla kolme ennakkoratkaisukysymystä EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan (joista on muutettuina tullut EY 28 ja EY 30 artikla) sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 7 artiklan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jossa kantajana on Pharmacia & Upjohn SA, aiemmin Upjohn SA (jäljempänä Upjohn), joka on kansainväliseen Upjohn-konserniin (jäljempänä Upjohn-konserni) kuuluva tanskalainen yhtiö, ja vastaajana Paranova A/S (jäljempänä Paranova), ja joka koskee Upjohn-konsernin valmistamien sellaisten lääkkeiden markkinointia, joita Paranova tuo samanaikaisesti rinnakkaistuonnilla Tanskaan.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Perustamissopimuksen 30 artiklan mukaan jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Kuitenkin perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan jäsenvaltioiden väliset tuontia koskevat kiellot tai rajoitukset, jotka ovat perusteltuja teollisten ja kaupallisten oikeuksien suojelemiseksi, ovat sallittuja, mutta ne eivät saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

4 Direktiivin 7 artiklassa, jonka otsikkona 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."

Pääasian riita

5 Tosiseikkojen tapahtumahetkellä Upjohn-konserni markkinoi yhteisössä klindamysiini-nimistä antibioottia eri muodoissa. Se käytti tätä tarkoitusta varten Tanskassa, Saksassa ja Espanjassa Dalacin-tavaramerkkiä, Ranskassa Dalacine-tavaramerkkiä ja muissa jäsenvaltioissa Dalacin C -tavaramerkkiä.

6 Eri tavaramerkkien olemassaolo selittyy sillä, että Upjohn-konserni ja American Home Products Corporation -niminen yhtiö olivat tehneet vuonna 1968 sopimuksen, jonka mukaan Upjohn-konserni sitoutui käyttämään Dalacin-tavaramerkkiä nimellä "Dalacin", johon lisätään kirjan "C" tai jokin muu merkki, ja vastineeksi American Home Products Corporation sitoutui hyväksymään, että Upjohn-konserni sai käyttää Dalacin-tavaramerkkiä Uruguayssa. Upjohn-konsernin kohdattua vaikeuksia Dalacin C -tavaramerkin rekisteröinnissä tietyissä maissa, American Home Products Corporation antoi sille luvan käyttää Dalacin-tavaramerkkiä näissä maissa.

7 Paranova osti Ranskasta klindamysiinikapseleita, jotka oli pakattu 100 kappaleen rasioihin ja jotka Upjohn-konserni oli saattanut markkinoille Dalacine-tavaramerkillä, myydäkseen niitä sen jälkeen Tanskassa Dalacin-tavaramerkillä. Lisäksi Paranova osti Kreikasta ruiskutettavia klindamysiiniampulleja, joita Upjohn-konserni markkinoi Dalacin C-tavaramerkillä. Paranovan pakattua tuotteet uudelleen niitä myytiin Tanskassa Dalacin-tavaramerkillä.

8 Upjohn teki Ballerup Fogedretille välitoimihakemuksen, jolla se vaati kyseistä tuomioistuinta kieltämään Paranovaa saattamasta markkinoille ja myymästä näitä lääkkeitä Dalacin-tavaramerkillä. Ballerup Fogedret hylkäsi välitoimihakemuksen. Østre Landsret kumosi tämän päätöksen muutoksenhaun johdosta ja hyväksyi välitoimihakemuksen.

9 Vaatiessaan tämän kiellon vahvistamista pääasian käsittelyn yhteydessä Sø- og Handelsretissä, Upjohn väitti muun muassa, että korvatessaan Upjohn-konsernin tuotteiden tavaramerkin toisella tavaramerkillä, Paranova on rikkonut Upjohnille *varemarkelov*in (Tanskan tavaramerkkilaki) mukaan kuuluvia tavaramerkkioikeuksia, ja ettei kielto ole yhteisön oikeuden vastainen, koska on olemassa objektiivisia perusteita sille, että eri jäsenvaltioissa käytetään eri tavaramerkkejä kyseisten lääkkeiden markkinoinnissa.

10 Paranova väitti pääasiallisesti, että Kreikassa, Ranskassa ja Tanskassa käytetyt eri tavaramerkit ovat tosiasiassa yksi ja sama tavaramerkki, joten Upjohn-konsernin tavaramerkkiin kuuluva oikeus on sammunut. Se väitti toissijaisesti, että Upjohn-konsernin markkinointijärjestelmä merkitsee keinotekoista markkinoiden eristämistä, mikä on vastoin yhteisön oikeutta.

11 Näiden seikkojen perusteella Sø- og Handelsret päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklaa ja/tai EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa tulkittava siten, että niillä estetään tavaramerkin haltijaa vetoamasta kansallisen tavaramerkkilainsäädännön mukaiseen tavaramerkkiinsä kuuluviin oikeuksiinsa kieltääkseen kolmatta ostamasta lääkettä jostakin jäsenvaltiosta, pakkaamasta lääkettä uudelleen omaan pakkaukseensa ja kiinnittämästä uuteen pakkaukseen tavaramerkin haltijalle kuuluvaa merkkiä X ja saattamasta tätä lääkettä sen jälkeen markkinoille jossakin toisessa jäsenvaltiossa, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut kyseisen lääkkeen jäsenvaltion markkinoille tavaramerkillä Y ja kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu myy samanlaista lääkettä toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkillä X?

2) Onko ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, että tavaramerkin haltija subjektiivisten seikkojen vuoksi käyttää eri tavaramerkkiä maassa, josta maahantuoja on ostanut tuotteen, ja maassa, jossa maahantuoja myy tuotteen? Jos tällä on merkitystä, onko maahantuojan osoitettava, että eri tavaramerkkien käytöllä pyritään tai on pyritty markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen (ks. tältä osin asia 3/78 Centrafarm BV v. American Home Products, tuomio 10.10.1978)?

3) Onko ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, että tavaramerkin haltija objektiivisten seikkojen vuoksi käyttää eri tavaramerkkiä maassa, josta maahantuoja on ostanut tuotteen, ja maassa, jossa maahantuoja myy tuotteen, jos nämä objektiiviset seikat ovat sellaisia, ettei tavaramerkin haltija voi vaikuttaa niihin, kuten kansallisten terveysviranomaisten vaatimukset tai kolmannen tavaramerkkioikeudet?"

12 Koska näillä kysymyksillä pyydetään täsmentämään rinnakkaistuojien toisella tavaramerkillä korvaamia tavaramerkkejä koskevaa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, on aluksi palautettava mieliin tätä alaa koskeva, asiaan sovellettava oikeuskäytäntö.

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö

13 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan, joka toistetaan direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa, jäsenvaltion lainsäädännön mukaan suojatun tavaramerkin haltija ei voi vedota tähän lainsäädäntöön estääkseen sellaisen tuotteen maahantuonnin tai markkinoille saattamisen, jonka haltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa (ks. mm. asia 16/74, Winthrop, tuomio 31.10.1974, Kok. 1974, s. 1183, 7—11 kohta; asia C-10/89, HAG, tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, 12 kohta ja yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s. I-3457, 31 kohta).

14 Yhteisöjen tuomioistuin on todennut oikeuskäytännössään, joka koskee tapauksia, joissa rinnakkaistuojat ostavat sellaisia tuotteita, jotka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille jossakin jäsenvaltiossa, pakkaavat ne uudelleen ja lisäävät tuotteisiin alkuperäisen tavaramerkin saattaakseen ne markkinoille tuontijäsenvaltiossa, että perustamissopimuksen 36 artiklassa sallitaan poikkeaminen tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta ainoastaan, jos se on perusteltua sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka ovat osa tämän oikeuden ydinsisältöä (ks. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, 6 kohta ja em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 42 kohta).

15 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. em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta ja em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 44 kohta).

16 Määriteltäessä, käsittääkö tavaramerkin haltijalle annettu yksinoikeus oikeuden estää se, että alkuperäinen tavaramerkki kiinnitetään uudelleen, sen jälkeen kun tuote on pakattu uudelleen, yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtävä sen takaajana, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperästä ja erottaa tuotteen toisista tuotteista, joilla on toinen alkuperä, 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 (ks. em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta ja em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 47 kohta).

17 Edellä esitettyjen seikkojen perusteella yhteisöjen tuomioistuin on tulkinnut perustamissopimuksen 36 artiklaa siten, että tavaramerkkioikeuden haltija voi vedota tähän oikeuteen estääkseen maahantuojaa markkinoimasta sellaista tuotetta, jonka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen uuteen pakkaukseen, johon on kiinnitetty uudelleen tavaramerkki (ks. em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 8 kohta ja em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 49 kohta). Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin todennut, että se, että tavaramerkin haltija käyttää oikeuttaan, voi muodostaa perustamissopimuksen 36 artiklassa tarkoitetun peitellyn kilpailunrajoituksen, jos osoitetaan, että tavaramerkkioikeuden haltija käyttää oikeuttaan omaksumansa myyntijärjestelmän huomioon ottaen siten, että se johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen, ja toisaalta, jos tuotetta uudelleen pakattaessa tavaramerkin haltijan tietyt perustellut intressit suojataan, eli uudelleen pakkaaminen ei muuta tuotteen alkuperäistä laatua, eikä uudelleen merkityn tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin mainetta (ks. em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 10 kohta; em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 49 kohta ja asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6227, 29 kohta).

18 Markkinoiden keinotekoista eristämistä koskevasta edellytyksestä yhteisöjen tuomioistuin on todennut edellä mainitussa asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamansa tuomion 57 kohdassa, että markkinoiden keinotekoinen eristäminen ei edellytä sitä, että maahantuojan on osoitettava, että saattaessaan saman tuotteen markkinoille erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jäsenvaltioiden välisten markkinoiden eristämiseen.

19 Yhteisöjen tuomioistuin on myös todennut edellä mainitussa asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamansa tuomion 52 kohdassa, että kun tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen muun yrityksen uudelleen pakkaamien, tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden markkinoinnin, tällä myötävaikutetaan jäsenvaltioiden väliseen markkinoiden eristämiseen, erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut saman lääkkeen markkinoille eri jäsenvaltioissa erilaisessa pakkauksessa ja kun rinnakkaistuoja ei voi tuoda toiseen jäsenvaltioon ja saattaa siellä markkinoille tuotetta siinä muodossa kuin tavaramerkin haltija on sen saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa. Yhteisöjen tuomioistuin on korostanut tässä yhteydessä saman tuomion 56 kohdassa, että tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan, jos maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on tarpeen, jotta tuotteet voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa.

20 Edellä mainitut asiat Hoffmann-La Roche ja Bristol-Myers Squibb ym. koskivat tapauksia, joissa rinnakkaistuoja pakkasi tavaramerkillä varustetun tuotteen uudelleen ja kiinnitti siihen alkuperäisen tavaramerkin, kun taas asiassa 3/78, American Home Products (tuomio 10.10.1978, Kok. 1978, s. 1823), johon toisessa ennakkoratkaisukysymyksessä viitataan, oli kysymys tapauksesta, jossa rinnakkaistuoja korvasi tavaramerkin haltijan vientijäsenvaltiossa käyttämän alkuperäisen tavaramerkin haltijan tuontijäsenvaltiossa käyttämällä tavaramerkillä.

21 Viimeksi mainitun tuomion 14, 17 ja 18 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin totesi yhtäältä, että tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperän takaaminen vaarantuisi, jos jokin kolmas taho saattaisi kiinnittää tavaramerkin tuotteeseen, vaikka se olisikin alkuperäinen, ja toisaalta, että tavaramerkin haltijalle tunnustettu oikeus kieltää ilman lupaa tapahtuva tavaramerkin kiinnittäminen tuotteeseensa on näin ollen osa tavaramerkin

ydinsisältöä. Näin ollen tavaramerkin haltija oli perustellusti estänyt perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen nojalla tavaraan kohdistuvat rinnakkaistuojan toimenpiteet.

22 Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin todennut myös edellä mainitussa asiassa American Home Products antamansa tuomion 22 ja 23 kohdassa, että se, että tavaramerkin haltija estää jotakin kolmatta tahoa käyttämästä tavaramerkkiä ilman lupaa, saattaa merkitä perustamissopimuksen 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välistä peiteltyä kilpailunrajoitusta, jos osoitetaan, että tavaramerkin haltija käyttää saman tuotteen osalta eri tavaramerkkejä tarkoituksenaan eristää markkinat keinotekoisesti.

Ennakkoratkaisukysymykset

23 Kansallinen tuomioistuin on täsmentänyt ennakkoratkaisupyynnössään tekemillään huomautuksilla ennakkoratkaisukysymysten kohdetta.

24 Se toteaa, että yhteisöjen tuomioistuin on katsonut edellä mainitussa asiassa American Home Products antamassaan tuomiossa, ettei ole yhteisön oikeuden vastaista estää rinnakkaistuonnilla tuotujen tuotteiden markkinoimista, paitsi jos tavaramerkin haltija on käyttänyt samasta tuotteesta eri tavaramerkkejä tarkoituksenaan eristää markkinat keinotekoisesti. Kansallinen tuomioistuin toteaa, että vaikka edellä mainitussa asiassa Bristol-Myers Squibb ym. oli kysymys tilanteista, joissa tuotteet pakattiin uudelleen ja niihin kiinnitettiin alkuperäinen tavaramerkki, siitä seuraa kuitenkin, että yhteisön oikeuden säännöt estävät sellaisen kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan kiellon, jolla estetään tavaramerkin korvaaminen toisella tavaramerkillä ensimmäisessä kysymyksessä selostettujen kaltaisissa olosuhteissa, ja että tällaisen kiellon lainmukaisuutta arvioitaessa merkitystä ei ole sillä, onko tavaramerkin haltija käyttänyt eri tavaramerkkejä vientijäsenvaltiossa ja tuontijäsenvaltiossa subjektiivisten seikkojen vuoksi vai sellaisten objektiivisten seikkojen vuoksi, joihin tämä ei voi itse vaikuttaa.

25 Edellä selostetut täsmennykset huomioon ottaen on todettava, että kansallinen tuomioistuin tiedustelee ennen kaikkea, tarkoittaako jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoista eristämistä koskeva edellytys, sellaisena kuin se ilmenee edellä mainituista asioista Hoffmann-La Roche ja Bristol-Myers Squibb ym. sitä, että arvioitaessa, voiko tavaramerkin haltija estää kansallisen lainsäädännön nojalla lääkkeiden rinnakkaistuojaa korvaamasta tavaramerkin haltijan vientijäsenvaltiossa käyttämän tavaramerkin sellaisella tavaramerkillä, jota haltija käyttää tuontijäsenvaltiossa, on otettava huomioon

— joko ne seikat, jotka selittävät sen, että kyseisissä jäsenvaltioissa käytetään eri tavaramerkkejä, ja erityisesti se, että tavaramerkin haltija käyttää eri tavaramerkkejä tarkoituksenaan eristää markkinat,

— tai ne seikat, jotka vallitsivat tuontijäsenvaltiossa tuotteen markkinointihetkellä ja joiden vuoksi on välttämätöntä korvata alkuperäinen tavaramerkki tuontijäsenvaltiossa käytetyllä tavaramerkillä, jotta rinnakkaistuoja voisi markkinoida kyseistä lääkettä tässä jäsenvaltiossa.

26 Lisäksi kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko tavaramerkin haltijan asettaman kiellon yhteensopivuutta yhteisön oikeuden kanssa arvioitava direktiivin 7 artiklan vai perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan perusteella.

27 Asiaan sovellettavien yhteisön oikeuden säännösten tai määräysten osalta on todettava, että direktiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sammuvat vain sellaisten tavaroiden osalta, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä "tätä tavaramerkkiä käyttäen".

28 Kuten komissio on todennut, tästä seuraa, että direktiivin 7 artiklaa sovelletaan silloin, kun tavaraan kiinnitetään sen uudelleenpakkaamisen jälkeen alkuperäinen tavaramerkki. Sitä vastoin tätä artiklaa ei sovelleta silloin, kun rinnakkaistuoja korvaa alkuperäisen tavaramerkin toisella tavaramerkillä. Tässä viimeksi mainitussa tapauksessa tavaramerkin haltijan ja rinnakkaistuojan oikeudet määräytyvät perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan perusteella.

29 Esillä olevassa asiassa ennakkoratkaisupyynnöstä ja erityisesti ennakkoratkaisukysymysten sanamuodosta käy ilmi, että kansallinen tuomioistuin on lähtenyt siitä oletuksesta, että Upjohn-konserni on käyttänyt klindamysiinipohjaisten lääkkeiden markkinoinnissa eri tavaramerkkejä Tanskassa, Ranskassa ja Kreikassa. Tavaramerkin haltijan asettaman, tavaramerkin korvaamista toisella tavaramerkillä koskevan kiellon yhteensopivuutta on näin ollen arvioitava perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella.

30 Lisäksi on todettava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekä direktiivin 7 artiklan että perustamissopimuksen 36 artiklan tarkoituksena on sovittaa yhteen tavaramerkkioikeuden suojaa ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten, että tätä määräystä ja tätä säännöstä, joilla pyritään samaan lopputulokseen, on tulkittava samalla tavalla (ks. em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 40 kohta).

31 Ennakkoratkaisukysymyksen osalta, sellaisena kuin se on täsmennettynä tämän tuomion 25 kohdassa, on todettava, että yhteisöjen tuomioistuimen sen oikeuskäytännön mukaan, joka koskee tavaroiden uudelleenpakkaamista siten, että niihin kiinnitetään uudelleen alkuperäinen tavaramerkki tai korvataan tämä tavaramerkki saman haltijan tuontijäsenvaltiossa käyttämällä tavaramerkillä, tavaramerkin haltijan mahdollisuus kieltää tällaiset toimet kansallisen oikeuden perusteella katsotaan perustelluksi perustamissopimuksen 36 artiklaan nähden, jollei osoiteta muun muassa, että tällaisella kiellolla myötävaikutetaan jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen.

32 On kuitenkin todettava, että tätä edellytystä ei voida soveltaa eri tavalla sen mukaan, kiinnitetäänkö alkuperäinen tavaramerkki uudelleen pakkaamisen jälkeen vai korvataanko se toisella tavaramerkillä, jolleivät eri järjestelyt ole perusteltuja näihin kahteen tilanteeseen liittyvien objektiivisten erojen vuoksi.

33 Upjohn väittää, että tällaisia eroja on olemassa ja että tästä syystä ei voida poiketa tavaramerkin haltijan oikeudesta estää tavaramerkin korvaaminen toisella tavaramerkillä, jollei edellä mainitussa asiassa American Home Products annetun tuomion mukaisesti näytetä tavaramerkin haltijan subjektiivista aikomusta eristää markkinat. Oikeus muuttaa tavaramerkkiä ja näin ollen kiinnittää sellainen tavaramerkki, jota alkuperäinen tuottaja ei ole koskaan kiinnittänyt kyseiseen tuotteeseen, vastaa asiallisesti tavaramerkkioikeuden suojaa. Näin ollen sen mukaan on johdonmukaista ja asianmukaista erottaa toisistaan nämä kaksi tilannetta siten, että rinnakkaistuojalla on vain poikkeuksellisesti oikeus kiinnittää kyseiseen tuotteeseen uusi tavaramerkki ilman tavaramerkin haltijan lupaa.

34 Paranova väittää, että tavaramerkin haltijan subjektiivisella tilanteella ei voi olla enää ratkaisevaa merkitystä tavaramerkkiä muutettaessa. Se katsoo, ettei enää ole tarpeen tehdä selvää eroa sen välillä, kiinnitetäänkö tavaramerkki pakattaessa tavaraa uudelleen vai korvataanko se toisella tavaramerkillä, ja että näihin kahteen tilanteeseen on sovellettava samoja sääntöjä.

35 Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset katsovat, että tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkioikeuteensa ja estää maahantuojaa markkinoimasta jotakin tuotetta sellaisella muutetulla tavaramerkillä, jota haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu käyttää toisessa jäsenvaltiossa, jollei maahantuojan ole välttämätöntä käyttää muutettua tavaramerkkiä voidakseen

markkinoida kyseistä tuotetta tuontijäsenvaltiossa ilman haitallisia seurauksia. Tällainen välttämättömyysedellytys vastaa niiden mukaan edellä mainitussa asiassa Bristol-Myers Squibb ym. vahvistettua oikeuskäytäntöä.

36 Komissio väittää, ettei ole mitään erityistä syytä pitää yllä sellaista subjektiivista edellytystä, jonka mukaan tavaramerkin haltijan on täytynyt pyrkiä eristämään markkinat silloin, kun tavaramerkki on korvattu toisella tavaramerkillä, mutta ei silloin, kun lääkkeet on pakattu uudelleen tai kun etiketti on vaihdettu. Ratkaisevana seikkana olisi sen mukaan oltava, aiheutuuko tavaramerkin korvaamisesta jollakin toisella tavaramerkillä se, että tavaramerkin keskeinen tehtävä tuotteen alkuperän takaajana vaarantuu.

37 Tämän osalta on todettava, että kuten Paranova, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä komissio ovat todenneet, uudelleen pakkaamisen jälkeen tapahtuvan tavaramerkin uudelleenkiinnittämisen ja alkuperäisen tavaramerkin toisella tavaramerkillä korvaamisen välillä ei ole mitään sellaista objektiivista eroa, jonka vuoksi olisi perusteltua soveltaa markkinoiden keinotekoista eristämistä koskevaa edellytystä eri tavalla eri tapauksiin.

38 Yhtäältä koska sekä sillä, että sama tuote pakataan eri pakkauksiin, että sillä, että saman tuotteen osalta käytetään eri tavaramerkkejä, myötävaikutetaan samalla tavalla yhtenäismarkkinoiden eristämiseen, niistä aiheutuu sama haitta jäsenvaltioiden väliselle kaupalle ja toisaalta alkuperäisen tavaramerkin kiinnittäminen uudelleen pakattuun tuotteeseen samoin kuin sen korvaaminen toisella tavaramerkillä merkitsevät kumpikin sitä, että rinnakkaistuoja käyttää tavaramerkkiä, joka ei kuulu sille.

39 Näin ollen siltä osin kuin tavaramerkin haltijan sallitaan tuontijäsenvaltiossa käytetyn tavaramerkkioikeuden nojalla kieltävän tavaramerkin kiinnittämisen uudelleen tuotteen tultua uudelleen pakatuksi tai tavaramerkin korvaamisen toisella tavaramerkillä ja siltä osin kuin tuotteen uudelleenpakkaaminen ja tavaramerkin kiinnittäminen tai sen korvaaminen toisella tavaramerkillä ovat välttämättömiä, jotta rinnakkaistuoja voi markkinoida tuotteita tuontijäsenvaltiossa, on olemassa esteitä jäsenvaltioiden väliselle kaupalle, joista aiheutuu jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoista eristämistä edellä mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, riippumatta siitä, onko tavaramerkin haltija pyrkinyt eristämään nämä markkinat vai ei.

40 Näin ollen edellytystä jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoisesta eristämisestä, jonka yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt edellä mainitussa asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa, voidaan soveltaa myös sellaiseen tapaukseen, jossa rinnakkaistuoja korvaa alkuperäisen tavaramerkin sellaisella tavaramerkillä, jota haltija käyttää tuontijäsenvaltiossa.

41 Lisäksi kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 40—42 kohdassa, tähän ratkaisuun liittyy myös se käytännön etu, että kansalliset tuomioistuimet eivät ole velvollisia arvioimaan tavaramerkin haltijan aikomuksia koskevaa näyttöä, jota on tunnetusti vaikea näyttää toteen.

42 Katsottaessa, että edellä mainitussa asiassa Bristol-Myers Squibb ym. annetussa tuomiossa määriteltyä markkinoiden eristämistä koskevaa edellytystä on sovellettava myös tapauksiin, joissa tavaramerkki on korvattu toisella tavaramerkillä, merkitsee se myös, toisin kuin Paranova väittää, että tavaramerkin korvaamisen on oltava objektiivisesti välttämätöntä tuossa tuomiossa tarkoitetulla tavalla, jotta tavaramerkin haltija voisi kieltää sen.

43 Edellä esitetystä seuraa, että kansallisten tuomioistuinten on tutkittava, oliko markkinointihetkellä vallitsevien olosuhteiden perusteella objektiivisesti välttämätöntä korvata alkuperäinen tavaramerkki tuontijäsenvaltiossa käytetyllä tavaramerkillä, jotta rinnakkaistuoja saattoi saattaa kyseisen tuotteen markkinoille tässä jäsenvaltiossa. Tämä välttämättömyysedellytys täyttyy, jos tietyssä tapauksessa maahantuojalle asetettu kielto korvata tavaramerkki toisella tavaramerkillä estää tämän tosiasiallisen pääsyn tuontijäsenvaltion markkinoille. Näin on silloin, jos tuontijäsenvaltion lainsäädäntö tai siellä vallitseva käytäntö estävät kyseisen tuotteen markkinoinnin tämän jäsenvaltion markkinoilla vientijäsenvaltiossa myönnettyä tavaramerkkiä käyttäen. Asianlaita on näin kuluttajansuojasäännön osalta, jolla kielletään vientijäsenvaltiossa käytetyn tavaramerkin käyttö tuontijäsenvaltiossa, koska se saattaa johtaa kuluttajia harhaan.

44 Välttämättömyysedellytys ei sitä vastoin täyty, jos tavaramerkin korvaaminen toisella tavaramerkillä selittyy yksinomaan sillä, että rinnakkaistuoja pyrkii tavoittelemaan kaupallista etua.

45 Kansallisten tuomioistuinten asiana on arvioida kussakin yksittäistapauksessa, onko rinnakkaistuojan ollut objektiivisesti välttämätöntä käyttää tuontijäsenvaltiossa käytettyä tavaramerkkiä voidakseen markkinoida maahantuotuja tuotteita.

46 Edellä esitetyn perusteella esitettyihin kysymyksiin on vastattava, että jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoista eristämistä koskeva edellytys, sellaisena kuin se ilmenee edellä mainituissa asioissa Hoffmann-La Roche ja Bristol-Myers Squibb ym. annetuista tuomioista, tarkoittaa sitä, että arvioitaessa, voiko tavaramerkin haltija estää kansallisen lainsäädännön nojalla lääkkeiden rinnakkaistuojaa korvaamasta vientijäsenvaltiossa käytetyn tavaramerkin sellaisella

tavaramerkillä, jota sen haltija käyttää tuontijäsenvaltiossa, on otettava huomioon ne seikat, jotka vallitsivat tuontijäsenvaltiossa tuotteen markkinointihetkellä ja joiden vuoksi on objektiivisesti välttämätöntä korvata alkuperäinen tavaramerkki tuontijäsenvaltiossa käytetyllä tavaramerkillä, jotta rinnakkaistuoja voisi markkinoida kyseistä tuotetta tässä jäsenvaltiossa.

Oikeudenkäyntikulut

47 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Alankomaiden 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 Sø- og Handelsretin 31.10.1997 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

Jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoista eristämistä koskeva edellytys, sellaisena kuin se ilmenee asiassa 102/77, Hoffmann-La Roche, 23.5.1978 annetusta tuomiosta (Kok. 1978, s. 1139) ja yhdistetyissä asioissa C-427/93,

C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., 11.7.1996 annetusta tuomiosta (Kok. 1996, s. I-3457) tarkoittaa sitä, että arvioitaessa, voiko tavaramerkin haltija estää kansallisen lainsäädännön nojalla lääkkeiden rinnakkaistuojaa korvaamasta vientijäsenvaltiossa käytetyn tavaramerkin sellaisella tavaramerkillä, jota sen haltija käyttää tuontijäsenvaltiossa, on otettava huomioon ne seikat, jotka vallitsivat tuontijäsenvaltiossa tuotteen markkinointihetkellä ja joiden vuoksi on objektiivisesti välttämätöntä korvata alkuperäinen tavaramerkki tuontijäsenvaltiossa käytetyllä tavaramerkillä, jotta rinnakkaistuoja voisi markkinoida kyseistä tuotetta tässä jäsenvaltiossa.

Rodríguez Iglesias Moitinho de Almeida

Edward Schintgen Kapteyn Gulmann

Hirsch Jann Wathelet

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä lokakuuta 1999.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja presidentti