delsesægthed 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 originale tilstand er berørt.

En indehaver af en varemærkeret, som samtidig er beskyttet i to medlemsstater, kan efter traktatens artikel 36, første punktum rejse indsigelse mod, at en vare, der i en af disse stater lovligt er forsynet med varemærket, bringes i omsætning i en anden medlemsstat efter at være blevet ompakket i en ny emballage, hvorpå varemærket er anbragt af en tredjemand.

En sådan indsigelse udgør imidlertid en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. traktatens artikel 36, andet punktum,

— såfremt det godtgøres, at indehaverens benyttelse af varemærket sammenholdt med det salgssystem, som denne anvender, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne;

— såfremt det påvises, at ompakningen ikke kan berøre varens originale tilstand;

— såfremt indehaveren af varemærket underrettes om salget af den ompakkede vare forud herfor;

— og såfremt det på den nye emballage angives, hvem der har foretaget ompakningen.

3. For så vidt en udøvelse af varemærkeretten er lovlig efter traktatens artikel 36, er denne udøvelse ikke i strid med traktatens artikel 86, blot fordi den foretages af en virksomhed, som indtager en dominerende stilling på markedet, medmindre varemærkeretten er benyttet som middel til misbrug af en sådan stilling.

I sag 102/77

angående en anmodning, som i medfør af EØF-traktatens artikel 177 er indgivet til Domstolen af Landgericht Freiburg for i den sag, som verserer for nævnte ret mellem

1. HOFFMANN-LA ROCHE & CO. AG, Basel,

2. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzach-Wyhlen (Forbundsrepublikken Tyskland),

og

CENTRAFARM VERTRIEBSGESELLSCHAFT PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE MBH, Bentheim (Forbundsrepublikken Tyskland)

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af EØF-traktatens artikler 36 og 86,

afsiger

Domstolen

sammensat af: præsidenten H. Kutscher, afdelingsformændene M. Sørensen og G. Bosco, dommerne J. Mertens de Wilmars, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe og A. Touffait,

generaladvokat: F. Capotorti
justitssekretær: A. Van Houtte

følgende

DOM

Sagsfremstilling

De faktiske omstændigheder, retsforhandlingernes forløb og de indlæg, der er afgivet i henhold til artikel 20 i statutten for EØF-Domstolen, kan sammenfattes således:

I — De faktiske omstændigheder og retsforhandlingernes forløb

1. *Sagsøger nr. 2 i hovedsagen* (herefter benævnt »Roche-Tyskland«) er en i retlig henseende selvstændig virksomhed under den verdensomspændende Roche-SAPAC-organisation.

Roche-SAPAC-koncernen har blandt andet udviklet det psykoterapeutiske middel »Valium«, hvis kemiske forkortelse er »diazepam«. Roche-Tyskland fremstiller Valium i henhold til en licens fra sagsøger nr. 1 i hovedsagen (herefter benævnt »Roche-Basel«) og sælger det i Forbundsrepublikken Tyskland under betegnelsen »Valium Roche«.

Valium og Roche er internationalt registrerede varemærker for Roche-Basel. Den farmaceutiske specialitet er i henhold til »Arzneimittelgesetz« (tysk lov om lægemidler) registreret i »Bundesgesundheitsamt«, register over farmaceutiske specialiteter. Roche-Tyskland sælger Valium i emballagestørrelser med 20 og 50 tabletter beregnet til private købere og sælger varen til institutioner i emballager med hver 5 pakker, således at emballagen indeholder henholdsvis 100 og 250 tabletter.

Et britisk datterselskab af Roche-SAPAC-organisationen fremstiller ligeledes Valium Roche, og sælger det i emballager med 100 og 500 tabletter til

priser, der ligger væsentlig under priserne i Tyskland.

2. *Sagsøgte i hovedsagen* er det retligt selvstændige tyske salgsselskab for det nederlandske medicinalvarefirma Centrafarm B.V., der blandt andet driver international handel med farmaceutiske produkter. Anledningen til den foreliggende retssag var, at sagsøgte fulgte den praksis, at dette firma hos sit nederlandske moderselskab købte Valium Roche, som moderselskabet havde købt i Storbritannien i den originale emballage, som var bragt i omsætning på det britiske marked af det britiske Rochedatterselskab, og derefter i Nederlandene under kontrol af en farmaceut havde ompakket i emballager med 1 000 tabletter. Det forsynede de nye glas og æsker — omend i en anden udforming end på originalemballagen — med betegnelserne Valium og Roche, med registreringsnummeret i Bundesgesundheitsamt, tilføjelsen »Centrafarm« og påtegningen »bragt i handelen af Centrafarm GmbH, 4444 Bentheim-1, tlf.nr. 05922-2525«. Desuden var der vedlagt en vejledning, som var affattet på tysk og undertegnet Hoffmann-La Roche; denne vejledning indeholdt ligeledes en bemærkning om, at lægemidlet stammede fra Centrafarm. Det bør desuden bemærkes, at Centrafarm har givet udtryk for, at det har til hensigt at ompakke tabletterne i mindre emballager beregnet til salg til private, og at det også selv fremstiller et diazepam-præparat.

3. Roche-Tyskland betragtede Centrafarms fremgangsmåde som en krænkelse af sin licensgivers varemærkerettigheder. På begæring af Roche-Tyskland udstedte Landgericht Freiburg (1. afdeling for handelssager) den 31. december 1975 et forbud (»einstweilige Verfügung«), hvorved det blev forbudt Centrafarm i sin handel med lægemidler at benytte betegnelserne Valium og/eller Roche som varemærke, medmindre der er tale om at sælge eller udbyde varen til salg i den originale emballage, således som den med tilladelse fra Hoffmann-La Roche & Co. Ag, Basel, er blevet bragt i handelen i en EF-stat af tredjemand.

Dette forbud blev bekræftet ved dom af 16. februar 1976.

4. Centrafarm indbragte denne dom for Freiburg-afdelingen af Oberlandesgericht Karlsruhe.

Ved kendelse af 7. oktober 1976 forelagde denne ret Domstolen tre præjudicielle spørgsmål, af hvilke de to var næsten identiske med de nu forelagte spørgsmål. Ved dom af 24. maj 1977 i sag 107/76 (Sml. 1977, s. 957) udtalte Domstolen som svar på det første spørgsmål fra Oberlandesgericht, at en national ret ikke under en sag om foreløbige retsmidler har pligt til at forelægge spørgsmål i henhold til traktatens artikel 177, stk. 3. Som følge heraf besvaredes de to øvrige spørgsmål ikke.

5. Siden januar 1976 har parterne fortsat proceduren i hovedsagen i første instans ved Landgericht Freiburg.

6. Ved kendelse af 20. juni 1977 besluttede Landgericht Freiburg at udsætte sagen og i henhold til EØF-traktatens artikel 177 at forelægge Domstolen følgende spørgsmål med anmodning om en præjudiciel afgørelse:

»1. Er indehaveren af en varemærkeret, der er beskyttet både i medlemsstat A og i medlemsstat B, i henhold til EØF-traktatens artikel 36 beføjet til under påberåbelse af denne ret at hindre, at en parallelimportør opkøber lægemidler, som af mærkeindehaveren eller med dennes tilladelse i medlemsstat A i Fællesskabet lovligt er forsynet med dette mærke og pakket og bragt i omsætning under dette mærke, dernæst forsyner dem med ny emballage, hvorpå indehaverens varemærke

anbringes, og indfører den således betegnede vare i medlemsstat B?

2. Er indehaveren af varemærket også beføjet hertil, eller overtræder han dermed bestemmelser i EØF-traktaten — navnlig dennes artikel 86 — når han for så vidt angår det pågældende lægemiddel indtager en dominerende stilling på markedet i medlemsstat B, når forbudet mod indførsel af en vare, som er ompakket og forsynet med indehaverens varemærke, rent faktisk hindrer afsætningen, fordi der normalt forefindes forskellige emballagestørrelser i landene A og B, og fordi varens indførsel i en anden form faktisk endnu ikke er trængt igennem på markedet i nævneværdig grad, og når forbudet faktisk bevirker, at der opretholdes en betragtelig — muligvis utilbørlig — prisforskel mellem medlemsstaterne indbyrdes, uden at det over for varemærkeindehaveren kan godtgøres, at han benytter forbudet alene eller overvejende for at fastholde denne prisforskel?«

7. Som det fremgår af forelæggelseskendelsen er Landgericht Freiburg af den opfattelse, at den pågældende adfærd fra Centrafarms side strider mod tysk varemærkeret, og at fællesskabsretten ikke er til hinder for, at Roche-Basel påberåber sig sine varemærkerettigheder. Retten henviser i så henseende til sin dom af 16. februar 1976 og til Oberlandesgericht bemærkninger i forelæggelseskendelsen af 7. oktober 1976.

8. Oberlandesgericht anførte i denne kendelse, at Hoffmann-La Roche i henhold til national tysk varemærkeret i det i det nedlagte forbud angivne omfang kunne kræve af Centrafarm, at denne afstod fra at bruge mærkerne Valium og Roche. Ifølge § 15, stk. 1 i den tyske varemærkelov har alene Roche-Tyskland ret til blandt andet at forsyne sine varers emballage eller hylster med varemærket, og til at bringe de således betegnede varer i omsætning. Enhver tredjemand, som uden varemærkeindehaverens tilladelse foretager denne handling, handler retsstridigt. Efter fast retsopfattelse krænkes varemærkeindehaverens eneret også ved, at den ægte vare påfyldes en beholder, som er forsynet med dette varemærke (jf. RGZ 103, 359, 363/4 — »Singer«; RGZ 124, 273, 275/6 — »Stellin«).

9. Under henvisning til Domstolens retspraksis vedrørende EØF-traktatens artikel 36 anførte Oberlandesgericht i særdeleshed, at Centrafarm havde skadet varemærkets funktion, betegnelsen af varens oprindelse, og dermed dets særlige genstand. Da der var tale om lægemidler, kunne retsreglerne herom give anvisninger på, hvilke krav der stilles til oprindelsesbeviset, og følgelig i hvilket omfang varemærkets oprindelsfunktion skal beskyttes. Ifølge artikel 4, stk. 14 i den nye tyske lægemiddelov som affattet ved lov af 24. august 1976 (BGBl. I, 2445), som træder i kraft i 1978, sidestilles omfyldning, færdigpakning og mærkning med fremstilling. Omfyldning og ompakning af lægemidler udgør i forhold til varen et så betydeligt indgreb, at det har forekommet nødvendigt ved lov at foreskrive samme beskyttelsesforanstaltninger som ved den oprindelige fremstilling. Omfyldning er således ikke alene et indgreb i varemærkets oprindelsesfunktion, men også i den deraf afledte garantifunktion.

For så vidt angår traktatens artikel 86 udtalte Oberlandesgericht på grundlag af Kammergericht's afgørelse af 5. januar 1976 i kartelsagen mellem Roche- Tyskland og Bundeskartellamt, at Roche-Tyskland indtog en dominerende stilling på det tyske marked for beroligende midler. Centrafarm havde godtgjort, at Roche-Tyskland misbrugte denne stilling til af fastholde et for højt

prisleje. Dette betød imidlertid ikke, at Roche-Tyskland anvendte sine varemærkettigheder i strid med traktatens artikel 86. Det kan ikke betragtes som et misbrug, at der foretages en udøvelse af det egentlige indhold af en ret, som tilkommer virksomheden på samme måde som enhver anden indehaver af en tilsvarende ret, og som har sin begrundelse i formål, der ikke vedrører udnyttelsen af stillingen på markedet.

10. Til disse betragtninger fra Oberlandesgericht's side føjede Landgericht Freiburg følgende:

»For så vidt som sagsøgerne har anført, at grundlaget for det nuværende spørgsmål 2 er bortfaldet ved afgørelsen fra Bundesgerichtshof af 16. december 1976 (KVR 2/76), hvorved kendelsen fra Kammergericht Berlin af 5. januar 1976 ophævedes, kan afdelingen ikke følge dem. En vurdering af misbrug efter § 22, stk. 5 i loven mod konkurrencebegrænsninger (Wettbewerbsbeschränkungsgesetz) kan ikke sidestilles med spørgsmål 2. Spørgsmålet han kun overtaget begrebet »dominerende stilling på markedet« fra kriterierne i den nævnte bestemmelse. For så vidt angår dette forhold har afgørelsen af 16. december 1976 (side 19) fra Bundesgerichtshof i det væsentlige stadfæstet Kammergericht's afgørelse.

11. Forelæggelseskendelsen er registreret på Domstolens justitskontor den 2. august 1977.

I henhold til artikel 20 i protokollen vedrørende statutten for EØF-Domstolen har følgende indgivet skriftlige indlæg: parterne i hovedsagen, regeringen for Det forenede Kongerige og Kommissionen for De europæiske Fællesskaber.

På grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten har Domstolen besluttet at indlede den mundtlige forhandling uden forudgående bevisførelse.

II — Skriftlige indlæg for Domstolen

Vedrørende det første spørgsmål

A — Indlæg fra sagsøgerne i hovedsagen

Sagsøgerne i hovedsagen, Hoffmann-La Roche, har anført, at de faktiske omstændigheder, der i denne sag skal tages stilling til, er væsentligt forskellige fra de Domstolen indtil nu forelagte, i særdeleshed fra sagerne vedrørende parallelimport. Sagsøgerne har ikke krævet noget, som ifølge disse domme ville være uforeneligt med fællesskabsretten.

Problemstillingen i denne sag er ikke begrænset til varemærker for medicinalvarer. Den løsning, der skal findes, bør kunne anvendes på varemærkeretten i almindelighed, idet der ikke findes varemærkerettigheder mod en særlig genstand, som adskiller sig fra andre varemærkerettigheders. Den særlige betydning af, at varemærket anbringes på emballagen, bliver i øvrigt særlig tydelig, når der er tale om flydende varer, hvor det er udelukket at anbringe mærket på selve varen.

Landgericht Freiburg og Oberlandesgericht Karlsruhe har med rette betegnet sagsøgtes adfærd som en klar varemærkekrænkelse ifølge *tysk* ret.

Teori og retspraksis i alle medlemsstaterne giver uden undtagelse samme resultat som i tysk ret. Ifølge fast retspraksis i *Frankrig* er det forhold, at et beskyttet varemærke på ny anbringes på den originale vare en klar varemærkekrænkelse. Samme standpunkt indtages i *italiensk* teori og retspraksis. I *Det forenede Kongerige* er spørgsmålet fortsættelse af tidligere retspraksis udtrykkeligt reguleret i »Trademarks Act 1938« (lov om varemærker), og indehaveren af varemærket kan, når han bringer varen i

handelen, forbeholde sig ret til at ompakke denne og på ny anbringe varemærket på den ægte vare, hvilket indebærer, at enhver senere erhverver, som gør indgreb i denne ret, gør sig skyldig i en krænkelse af varemærket. Samme bestemmelser gælder i Irland (sections 12 og 14 i Trademarks Act 1963). I Danmark gjaldt ifølge tidligere retspraksis samme principper som i tysk varemærkeret. Den nye varemærkelov af 11. juni 1959, som i vidt omfang er identisk med varemærkelovene i de øvrige *skandinaviske* lande, har, korrekt fortolket, ikke ændret denne retspraksis. Samme resultat følger af retsreglerne i *Benelux*-landene. Indtil vedtagelsen af den uniforme varemærkelov for Benelux-landene var der i teori og praksis enighed om, at det var en krænkelse af et beskyttet varemærke på ny at anbringe det på en original vare, der er bragt i handelen af varemærkets indehaver. Såvel af lovens opbygning som af dens motiver fremgår, at intet skulle ændres i den hidtidige retspraksis.

Også i den *fremtidige europæiske varemærkeret* anerkendes det, at indehaveren har en eneret til at anbringe varemærket. Sagsøgerne i hovedsagen har redegjort for, hvorledes det her omhandlede spørgsmål er behandlet i de forskellige udkast til forordning om en europæisk varemærkeret, og de har særlig henvist til, at det under drøftelsen af det foreløbige udkast til forordning om EF-varemærker i Kommissionens arbejdsgruppe vedrørende EF-varemærker på mødet fra den 18. til den 20. juli 1977 efter forslag fra den britiske og den franske sagkyndige blev vedtaget at give hjemmel for en undtagelse fra konsumtionsprincippet i artikel 16, stk. 1 i det foreløbige udkast ved hjælp af et nyt stk. 2 til denne artikel med følgende ordlyd:

»Stk. 1 finder kun anvendelse på varer i den form, hvori de oprindelig blev bragt i omsætning«.

Det anføres herom i konklusionerne af mødet:

»På denne måde ville stk. 2 omfatte alle undtagelserne fra konsumtionsprincippet, særlig tilfælde, hvor emballagen ændres, eller hvor tredjemand på ny anbringer varemærket, efter at varerne er bragt i omsætning.«

Varemærkeindehaverens eneret, som således anerkendes i alle medlemsstaterne, hører til varemærkets hovedindhold og dermed til dets særlige genstand, som ifølge Domstolens retspraksis anerkendes i og beskyttes af fællesskabsretten.

En af varemærkets hovedfunktioner er at garantere varens oprindelse, dvs. over for forbrugerne at garantere, at den vare, der er kendetegnet ved det pågældende mærke, også faktisk hidrører fra varemærkets indehaver (jf. Domstolens dom af 22. 6. 1976 i sag 119/75, Terrapin/Terranova, Sml. 1976, s. 1039).

Denne varemærkerets funktion som garanti for oprindelsen kræver, at alene varemærkets indehaver har ret til at anbringe mærket på varens emballage. Kun når der foreligger en garanti for, at varen når frem til forbrugerne i den af varemærkeindehaveren valgte originale emballage, er omsætningen beskyttet mod vildfarelser med hensyn til oprindelsen og mod kvalitetsforringelser som følge af ompakning af varen.

Forbrugernes beskyttelsesværdige interesser tilgodeses ikke i tilstrækkelig grad, hvis varemærkeindehaverens eneret kun omfatter anbringelse af mærket på selve varen og ikke tillige på emballagen. Visse varer er af en sådan art, at varemærket ikke kan anbringes på dem. Forbrugeren har overhovedet ingen interesse i først at kunne finde det mærke, der er anbragt på varen, når han pakker varen ud hjemme, for i forretningen, hvor købsbeslutningen træffes, kan han nemlig kun vurdere ud fra emballagen og det på denne anbragte varemærke.

Der opstår en særlig risiko i forbindelse med receptpligtige lægemidler. Ifølge

Kommissionens forslag af 9. september 1976 til direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser om produktansvar (EF-Bulletin, supplement 11/76) skal der påhvile producenten et ansvar, som praktisk talt er uafhængigt af culpa. Hvis producenten imidlertid ikke ved hjælp af sit varemærke kan garantere varens oprindelse, hæfter han i sidste instans for tredjemands varer med farlige egenskaber.

Det er ikke muligt alene at forbyde ompakning i tilfælde, hvor der foreligger en »konkret« — i modsætning til en »abstrakt« — fare for en forringelse af produktets sammensætning. Hverken varemærkeindehaveren, forbrugeren eller sundhedsmyndighederne kan konstant overvåge, om ompakningen foretages under betingelser, som kan medføre en forringelse af varens kvalitet.

I sit indlæg i sag 107/76 anførte den franske regering med rette, at medlemsstaterne har bragt deres lovgivninger i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv nr. 65/65 af 26. januar 1965 om tilnærmelse af lovgivning om medicinske specialiteter (EFT 1965-1966, s. 17; org.ref. JO 22 af 9. 2. 1965, s. 369), og at det forhold, at en importør udpakker en medicinsk specialitet, hvis salg der er givet tilladelse til i eksportlandet, og derefter forsyner den med en ny emballage, er i strid med dette direktiv, særlig dets artikler 4 og 13, selv når importøren derefter anbringer indehaverens mærke på den nye emballage. Ifølge disse bestemmelser skal ansøgningen om tilladelse til at bringe en medicinsk specialitet i handelen være ledsaget af specialitetens navn, og dette navn skal være angivet på den medicinske specialitets beholdere og ydre emballager.

Ifølge sagsøgerne i hovedsagen kan det ikke antages, at anførelse af oplysninger på emballagen om den foretagne ompakning er tilstrækkelig til sikring af såvel varemærkeindehaverens legitime interesser som det beskyttelsesværdige hensyn til forbrugeren. Sådanne tilføjelser medfører nemlig, at der opstår risiko for, at forbrugerens erindringsbillede af det varemærke, han kender, udviskes, og at dets værdi som kendetegn udvandes. Forbrugerne vildledes, da betegnelser som Valium Roche Centrafarm giver dem indtryk af, at Centrafarm er et led i Roche's salgsorganisation. Varemærket Valium Roche kan herved blive omdannet til en artsbetegnelse (fribetegnelse), som ikke er berettiget til beskyttelse. Endelig tages der ikke tilstrækkeligt hensyn til varemærkeindehaverens beskyttelsesværdige interesse, når varerne ganske vist købes af mellemhandlere, men disse ikke kan få dem afsat, fordi forbrugerne er skeptisk indstillet over for varer, som bærer en påtegning om ompakning. Dette ville også skade afsætningsmulighederne for varer, der ikke er ompakket.

Sagsøgerne i hovedsagen har sammenfattet deres opfattelse således, at det første salg af varen under det pågældende varemærke ikke fratager indehaveren retten til at sætte sig til modværge mod misbrug af mærket på senere omsætningstrin. De henviser i denne henseende til Domstolens domme af 3. juli 1974 i sag 192/73 (Van Zuylen Hag, Sml. 1974, s. 731) og af 31. oktober 1974 i sag 16/74 (Centrafarm/Winthrop, Sml. 1974, s. 1183).

Ifølge sagsøgerne i hovedsagen kan der ikke forekomme en konflikt mellem princippet om frie varebevægelser inden for Fællesskabet og de nationale forskrifter om varemærkerettigheder. Anvendelsesområdet for EØF-traktatens artikel 30 omfatter nemlig ikke den kommercielle ejendomsrets indhold, dvs. dens særlige genstand, og griber i særdeleshed ikke ind i den nationale varemærkeret. I det mindste er der i denne henseende tale om et tilfælde, hvor det er berettiget at anvende EØF-traktatens artikel 36, som beskytter industrielle og kommercielle ejendomsrettigheders »særlige genstand«.

Ej heller er udøvelsen af varemærkeretten i det foreliggende tilfælde et middel til »vilkårlig forskelsbehandling« eller en »skjult begrænsing af samhandelen mellem Medlemsstaterne«. Det står nemlig sagsøgte i hovedsagen frit for at sælge den Valium Roche, som sagsøgte har indkøbt inden for EF-området, i Forbundsrepublikken Tyskland i den originale emballage. Selv om dette skulle blive vanskeliggjort af særlige regler om lægemidler eller af bestående forbrugersædvaner, er det i hvert tilfælde ikke udøvelsen af varemærkeretten, der er årsag hertil.

B — Indlæg fra sagsøgte i hovedsagen

Efter Centrafarms opfattelse medfører den oligopolitiske struktur på udbudssiden og den omstændighed, at efterspørgselen efter lægemidler ikke bestemmes af prisen — idet størstedelen af udgifterne til lægemidler dækkes af forsikringsselskaberne — at sælgerne er i stand til at udvikle en særlig strategi i de enkelte medlemsstater. På intet andet marked beregnes der så forskellige priser som på markedet for lægemidler.

Efter en fremstilling af fællesskabsreglerne og af lovreglerne og de administrativt fastsatte retsforskrifter i national ret når sagsøgte frem til den konklusion, at international handel med medcinske specialiteter ville være udelukket, hvis importøren ikke havde ret til at ompakke disse lægemidler.

Forskelle i de nationale lovgivninger, i handelsbrug samt i lægernes og forbrugernes sædvaner i de enkelte lande anvendes af lægemiddelproducenterne målbevidst, til systematisk at opdele medlemsstaternes markeder uden at dette er nødvendigt af produktionstekniske grunde eller af hensyn til markedsvilkårene. Den kunstige differentiering, som Roche har foretaget i dette tilfælde, beror på de forskellige emballagestørrelser. De emballagestørrelser med 20 eller 50 tabletter, som Roche leverer i Forbundsrepublikken Tyskland, tilbydes ikke i nogen anden medlemsstat. Der er dog intet til hinder for, at Roche bringer Valium i samme emballagestørrelser i handelen i de forskellige medlemsstater.

Spørgsmålet om, hvorvidt det er tilladt at bibeholde eller genanbringe det originale varemærke på den originale vare, og på hvilke betingelser dette kan ske, besvares forskelligt i medlemsstaternes lovgivninger og retspraksis. Ifølge *Benelux*-varemærkeloven er enhver benyttelse af varemærket i forbindelse med videresalg tilladt, medmindre varen er ændret. I *italiensk* retspraksis lægges der vægt på, om varen har været udsat for et sådant indgreb, at identifikationsforholdet mellem varemærket og varen er forrykket. Ifølge *fransk* retspraksis er det i forbindelse med ompakning af varer hverken tilladt at bibeholde eller genanbringe det originale varemærke. Ifølge *tysk* retspraksis er det ikke tilladt at genanbringe varemærket, endog selv om varen overhovedet ikke er ændret.

Med hensyn til det foreløbige udkast til en *europæisk varemærket* henviser sagsøger til Kommissionens indlæg i sag 107/76, hvor denne anførte, at udkastet må forstås således, at genanbringelse af det originale varemærke er tilladt, så længe varen ikke er ændret, og at en simpel ompakning ikke betragtes som en ændring.

For så vidt angår EØF-traktatens artikel 36, første punktum gør Centrafarm gældende, at en varemærkerettigheds »særlige genstand« kun består af oprindelsesfunktionen i egentlig forstand, dvs. varemærket som et middel til kendetegnelse af, at en vare hidrører fra en bestemt virksomhed. Denne antagelse har støtte i Domstolens domme i sagerne 16/74 (Centrafarm) og 119/75 (Terranova).

I det foreliggende tilfælde gør Centrafarm sig ikke skyldig i vildledning med hensyn til varernes oprindelse. Da det kendetegn for oprindelsen, som varemærket udgør, genanbringes på varen

efter ompakningen, er varens oprindelse fuldstændig åbenbar for forbrugerne, således at der heller ikke er tale om uberettiget eller falsk anbringelse af varemærket. Benyttelsen af varemærket giver ikke anledning til forveksling med andre producenters varer i handelen.

Ethvert forsøg på, ved siden af varemærkets oprindelsesfunktion, at opstille en særlig garantifunktion, fører til resultater som er uforenelige med EØF- traktatens artikler 30 og 36. Denne opfattelse støttes navnlig af Kommissionens memorandum af 6. juli 1976 om etablering af et EF-mærke (Bulletin for De europæiske Fællesskaber, Supplement 8/76) og af nyere tysk retspraksis, særlig Bundesgerichtshofs afgørelse af 2. februar 1973 (Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen 60, s. 185, Cinzano).

At antage, at der i det her omhandlede tilfælde foreligger en garantifunktion, vil være i strid med præmisserne i dommen i sag 16/74 (Centrafarm), hvor Domstolen udtrykkeligt udtalte, at anvendelse af en industriel og kommerciel ejendomsret ikke er et retmæssigt eller endog blot egnet middel til at garantere, at en medicinsk specialitet konstant er af en vis kvalitet.

Ifølge Domstolens dom i sag 119/75 (Terranova) består varemærkets hovedfunktion i over for forbrugerne at garantere varens oprindelse. Dels begrænser Domstolen således varemærkets særlige genstand til oprindelsesfunktionen, dels fastslår den, at denne beskyttelse af oprindelsesfunktionen ydes af hensyn til forbrugerne og ikke producenten. Denne definition af varemærkerettens »særlige genstand« udelukker ikke på forhånd en drøftelse af garantifunktionen i national ret. Ifølge Domstolens dom af 20. februar 1975 i sag 12/74 (Kommissionen/Tyskland, Sml. 1975, s. 181) tjener enhver oprindelsesbetegnelse til at beskytte den endelige forbruger mod vildledende betegnelser. Beskyttelsen af forbrugerne mod vildledning på trods af, at oprindelsesbetegnelsen er korrekt, må i national ret ske ved hjælp af lovgivning om uretmæssig konkurrence. Undtagelserne i EØF-traktatens artikel 36 kan ikke tjene som grundlag for denne beskyttelse, hvilket fremgår af Domstolens dom i sag 192/73 (Hag).

Det tilkommer således de nationale retter på grundlag af de nationale konkurrenceregler at afgøre, om Centrafarm har ret til at benytte sit navn i sammenhæng med varemærket Valium Roche, og om påtegnelsen »bragt i handelen af Centrafarm GmbH« på emballagen bør affattes anderledes. Det er heller ikke primært en opgave for varemærkeretten, men derimod for lovgivningen om varefalsk og om forbrugerbeskyttelse, at yde beskyttelse mod andre former for vildfarelse med hensyn til kvaliteten eller mod den af Roche under hovedsagen fremhævede fare for efterligning. Alle disse betragtninger er dog uden betydning for besvarelsen af det for Domstolen forelagte spørgsmål, som drejer sig om, hvorvidt enhver benyttelse af varemærket Valium Roche kan forhindres uden hensyn til, om der opstår en vildledning. Dette spørgsmål må besvares benægtende. Selv hvis man går ud fra, at varemærket har en garantifunktion, er den interesse, Roche ønsker beskyttet, ikke omfattet af varemærkets »særlige genstand«.

Sagsøgte i hovedsagen har for så vidt angår EØF-traktatens artikel 36, første punktum konkluderet, at den fælles grundtanke i den nationale lovgivning er, at den, der har bragt en vare i omsætning under et bestemt varemærke, ikke kan forhindre den, der retmæssigt har erhvervet varen, i på sin side at udbyde denne til salg som en original vare. Det må derfor være tilladt denne erhverver at foretage alle de handlinger, der er nødvendige for at kunne videresælge varen som en original vare. Ifølge EØF-traktatens artikler 30 og 36 gælder dette almindelige princip også i samhandelen mellem medlemsstaterne. Varemærkeindehaveren kan kun hindre, at andre

varer afsættes under varemærket; han kan ikke modsætte sig dette, for så vidt angår egne varer.

Ifølge tysk doktrin er det tilladt at anbringe kendetegnet på salgsreolen i forretninger, på disken i udskænkningsstedet eller på benzinpumpen, men ikke på selve varens emballage, på ølfadet eller på benzinbeholderen; dette standpunkt er næppe praktisk anvendeligt og er i alle tilfælde ikke en bestanddel af varemærkets væsentlige indhold, som uden undtagelse anerkendes af alle medlemsstaterne.

En nærmere undersøgelse af disse spørgsmål er dog ikke påkrævet med henblik på afgørelsen af den foreliggende sag. En antagelse af, at varemærkeindehaveren ikke under henvisning til det originale varemærke må hindre, at en original vare, som lovligt er bragt i omsætning, videresælges, udelukker i hvert fald et forbud mod at genanbringe varemærket, når varen ikke kan afsættes, uden at varemærket benyttes, hvilket er tilfældet for det fra Storbritannien indførte Valium i den originale emballage. Det er uomtvistet, at varemærket ifølge de nationale bestemmelser skal genanbringes efter enhver ændring af et lægemiddels emballage. I sådanne tilfælde begrænser teorien om varemærkets konsumtion, som ikke alene gør sig gældende i medlemsstaternes retsordener, men også i fællesskabsretten, varemærkerettens »særlige genstand«.

For så vidt angår EØF-traktatens artikel 36, andet punktum, har sagsøgte anført, at der foreligger en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, såfremt der — objektivt set — ikke fra rettighedsindehaverens side ses at foreligge en overbevisende begrundelse, som kan udledes af varemærkets funktion, for, at denne udøver sine rettigheder på trods af den dermed forbundne begrænsning af den frie handel.

Roche har i denne sag udelukkende gjort gældende, at ompakning fra store til små emballager kan give anledning til manipulationer eller forvekslinger, som kan have indvirkning på oprindelsesbetegnelsens pålidelighed.

Af denne argumentation fremgår ingen klar begrundelse, som kan retfærdiggøre en hindring af de frie varebevægelser, idet Roche ikke alene ønsker et forbud mod salg af ompakkede varer, men tillige et forbud mod ændring af emballagen. Endvidere foreligger der ingen klar begrundelse, idet Centrafarm ved hjælp af angivelsen på emballagen og ved hjælp af sin egen garantierklæring i tilstrækkeligt omfang gør forbrugerne opmærksomme på forholdet.

Da Valium i Nederlandene altid ompakkes af farmaceuter, må hertil føjes, at producenten må acceptere den abstrakte fare, der er forbundet med en ompakning. Under disse omstændigheder foreligger der ingen klar begrundelse for at forbyde ompakningen, når — og kun når — den foretages med henblik på international handel.

I sit indlæg i sag 107/76 fremhævede regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland varemærkets reklamemæssige funktion og gik ind for den opfattelse, at indehaveren af et varemærke har krav på, at varemærket, også på emballagen, altid fremtræder på samme måde; i denne sammenhæng oversåden imidlertid, at varemærkets reklamefunktion blot er en selvstændig følge af oprindelsesfunktionen, men ikke hører til varemærkets egentlige indhold. Forbundsregeringen anvendte samme argumentation, blot i en noget anden form, til støtte for, at det for forbrugeren — med hensyn til varens kvalitet — kan være af væsentlig betydning ved købsbeslutningen, om lægemidlet når frem til ham i den uåbnede emballage, som er forsynet med varemærkeindehaverens kendetegn. Tysk ret giver imidlertid ikke varemærkeindehaveren mulighed for at sikre, at varen når frem til den

endelige forbruger i den originale emballage. Ifølge tysk varemærkeret er det endog tilladt at fjerne varemærket, inden varen sælges. Om dette i det konkrete tilfælde er et indgreb i varemærkets renommé, er et konkurrenceretligt og ikke et varemærkeretligt spørgsmål.

Indehaveren kan principielt ikke på grundlag af varemærket tiltage sig nogen indflydelse på, i hvilken form den senere afsætning foretages.

I denne sammenhæng overser Forbundsregeringen endelig, at det Valium, som er i handelen i Storbritannien og i Nederlandene, omsættes i store pakninger, som i intet tilfælde kan nå frem til forbrugerne i uåbnet stand i den emballage, på hvilken producenten oprindelig anbragte sit kendetegn.

Der foreligger ingen klar begrundelse for — af hensyn til at beskytte varemærket — at forhindre genanbringelse af dette på emballager, som indeholder originale varer. Da det vedrører handel med lægemidler, ville et sådant forbud fuldstændigt udelukke international samhandel med medicinske specialiteter.

Endelig må det tages i betragtning, at kun den direkte importør er i stand til at deltage i den internationale samhandel uden at støde på alvorlige vanskeligheder, hvis det ifølge de nationale retsforskrifter ikke er muligt for parallelimportøren at genanbringe varemærket. Dette er en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne og er ikke foreneligt med EØF-traktaten (Domstolens dom af 11. 7. 1974 i sag 8/74, Dassonville, Sml. 1974, s. 837).

C — Det forenede Kongeriges indlæg

Det forenede Kongerige har først henledt opmærksomheden på visse aspekter af Domstolens retspraksis, og dernæst anført, at emballagen sammen med indholdet må betragtes som en helhed, på hvilken den, der har ret til varemærkebeskyttelsen, har anbragt sit varemærke, og af hvilken dennes omdømme afhænger. Hvis varen ompakkes i beholdere af en anden størrelse og forsynes med en ny emballage, på hvilken indehaverens varemærke anbringes, opstår der derigennem en ny vare, som indehaveren aldrig har forsynet med sit mærke, og på hvilken dette mærke er anbragt uden hans tilladelse. Under sådanne omstændigheder opfylder varemærket ikke længere den funktion at adskille varemærkeindehaverens varer fra alle andre producenters eller handlendes varer eller at garantere varens oprindelse, ægthed og herkomst.

Efter Det forenede Kongeriges opfattelse er det ikke realistisk at forvente, at varemærkeindehaveren enten kan godtgøre, at varen er blevet behandlet på en måde, som kan have skadelig indvirkning på den, eller at indehaveren afventer, at det kan bevises, at de pågældende varer faktisk er blevet udsat for en sådan indvirkning. Varemærkeindehaveren kan nemlig normalt ikke føre bevis for, hvorledes varen er behandlet, og har heller ikke ret til at tage den i sin besiddelse for at undersøge den, da den befinder sig hos den, der er i færd med at foretage ompakningen, eller hos hans kunder. For de allerfleste mærkevarers vedkommende er den opfattelse, Kommissionen gav udtryk for i sit skriftlige indlæg i sag 107/76 nemlig, at bevisbyrden skulle påhvile varemærkets indehaver, ikke realistisk, idet den hverken beskytter forbrugerne eller producenten. En virkelig beskyttelse kan i disse tilfælde kun sikres gennem en udøvelse af varemærkerettighederne.

Da medlemsstaterne på mødet den 18.-20. juli 1977 i arbejdsgruppen vedrørende et EF-varemærke gik ind for, at den foreslåede europæiske mærkeretlighed ikke ophører, såfremt der på en eller anden måde er gjort indgreb i varerne i deres oprindelige form, herunder emballage og udstyr, er Det forenede Kongerige af den opfattelse, at hvis det ifølge retsreglerne i medlemsstat B er forbudt at foretage en ompak-

ning og at genanbringe varemærket uden indehaverens samtykke, finder de nationale retsregler fortsat anvendelse, således at indførsel fra medlemsstat A til medlemsstat B af varer, som på denne måde er ompakket og igen forsynet med varemærket, kan forhindres, og således at varemærkets »særlige genstand« kan beskyttes på tilbørlig måde. Den omstændighed, at varerne på grund af særlige markedsforhold eller forbrugersædvaner er mindre efterspurgte i medlemsstat B kan ikke formindske varemærkeindehaverens rettigheder.

Efter Det forenede Kongeriges opfattelse er det endvidere væsentligt, at et varemærke ud over sin »særlige genstand« har yderligere funktioner, blandt andet at beskytte forbrugerne. Denne beskyttelse er til stede, når forbrugeren er i stand til at identificere varemærkeindehaveren, som ved at anvende varemærket på eller i forbindelse med varen har givet udtryk for, at han vil indestå for dens oprindelse og ægthed. Dette kan dog ikke forventes af ham, når tredjemand uden hans samtykke eller kontrol har ompakket varen og på ny forsynet den med varemærket.

Hovedformålet med bestemmelserne i Rådets direktiv nr. 65/65 af 26. januar 1965 — nemlig at beskytte den offentlige sundhed — vil ikke kunne realiseres, hvis en medicinsk specialitet uden tilladelse ompakkes og på ny forsynes med et varemærke. Den nye emballage kan have en skadelig indvirkning på varen. Den kan være uegnet eller på anden måde mangelfuld, og varen kan under ompakningen være blevet forurenet. Der kan opstå fare for, at en eventuel tilbagekaldelse af varerne ikke kan gennemføres.

I denne forbindelse kan der opstilles en generel sondring mellem en ompakning, som udelukkende består i, at den ydre emballage udskiftes, og en ompakning af selve varen, dvs. en ompakning af tabletterne eller kapslerne i andre beholdere. I det første tilfælde er faren for en indvirkning på varen som følge af ompakningen sandsynligvis ringe. Derimod vil der i det sidste tilfælde altid opstå alvorlig risiko herfor som følge af ompakningen. Så længe varemærkeindehaveren ikke er vidende om ompakningen og ikke kender de nærmere enkeltheder i forbindelse hermed, vil det være vanskeligt, i mange tilfælde umuligt for ham at forvisse sig om, at ompakningen ikke medfører »alvorlig fare for en forringelse af de pågældende varers art eller beskaffenhed». På harmoniseringens nuværende udviklingstrin inden for dette område giver den omstændighed, at ompakning af farmaceutiske produkter i henhold til fællesskabsretten og dens nationale gennemførelsesbestemmelser kun må foretages med tilladelse fra myndighederne, ikke nødvendigvis i praksis varemærkeindehaveren sikkerhed herfor. I betragtning af den mulige fare, enhver indvirkning på farmaceutiske produkter som følge af en sådan ompakning indebærer, og i betragtning af den heraf følgende skade, som forvoldes varemærkeindehaverens omdømme, er det urealistisk at forlange bevis for, at der faktisk er indtruffet en forringelse, før varemærkerettighederne kan udøves. Det vil derfor tjene til beskyttelse af den offentlige sundhed, såfremt det i det foreliggende tilfælde tillades varemærkeindehaveren at udøve sine rettigheder.

Efter Det forenede Kongeriges opfattelse må det første spørgsmål derfor besvares således, at indehaveren af varemærket ifølge EØF-traktatens artikel 36 har ret til at forhindre parallelimport af varer, som er behandlet på den i spørgsmålet beskrevne måde.

D — Indlæg fra Kommissionen

Kommissionen betvivler, at de af Landgericht Freiburg anførte betragtninger ifølge tysk varemærkeret er tilstrækkelige til at begrunde en varemærkekrænkelse. De foranstaltninger, som sagsøgte

i hovedsagen traf, havde netop til formål at bevare varens beskaffenhed uændret. Der kan altså kun være tale om risikoen for en ændring af varens beskaffenhed på trods af den modsatte hensigt fra sagsøgtes side. Den til varemærket knyttede ret er i Forbundsrepublikken Tyskland beskyttet i videre omfang end i de øvrige medlemsstater. I denne forbindelse har Kommissionen særlig henvist til artikel 13A, stk. 3 i den uniforme Benelux-varemærkelov, som indeholder følgende bestemmelse:

»Toutefois, le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'emploi de cette marque pour les produits que le titulaire ou son licencié a mis en circulation sous ladite marque, a moins que l'état des produits n'ait été altéré.«[1]

Ifølge den opfattelse af varemærkerettens indhold, som hidtil er udviklet på fællesskabsplan, og om hvilken det må bemærkes, at den er uforbindende og endnu ikke fastlagt i alle detaljer, ydes der heller ikke så omfattende en beskyttelse som i tysk ret. Da et varemærke med fornøden adskillelsesevne skal være en betegnelse for varens oprindelse fra en bestemt virksomhed, betragtes foranstaltninger, som er truffet uden den berettigedes samtykke, kun som varemærkeretligt relevante, hvis der som følge heraf er sket en ændring af varens beskaffenhed. En heraf uafhængig, særlig beskyttelse af retten til at anbringe kendetegn på varers emballage er ikke behandlet i det foreløbige udkast til konvention om europæiske varemærker eller i Kommissionens memorandum om etablering af et EF-varemærke.

For så vidt angår EØF-traktatens artikel 36, har Kommissionen anført, at Domstolen ved fastlæggelsen af begrebet varemærke »særlige genstand« har lagt vægt på, at »varemærkets hovedfunktion ... består i over for forbrugerne at garantere varens oprindelse« (dommen i sag 119/75, Terranova). Varemærkets formål er, med andre ord, at adskille eller identificere en producents eller en handlendes varer og at garantere deres oprindelse, ægthed og herkomst.

Når varen er bragt i omsætning for første gang, er varemærkeretten ikke hermed udtømt. Varemærkeindehaveren har nemlig stadig i to henseender behov for beskyttelse mod misbrug, netop med henblik på herkomstfunktionen. Dels må han sættes i stand til at skride ind over for uberettiget anvendelse af varemærket; det klassiske tilfælde er, at varer »underskydes«, således at et »godt« varemærke uretmæssigt benyttes som kendetegn for andre varer. Dels må han beskyttes mod, at tredjemand uberettiget behandler varen på en måde, som påvirker dens beskaffenhed og kvalitet.

Når der uden for den normale vareomsætning er truffet foranstaltninger med hensyn til en vare, og disse medfører en kvalitetsændring, hvis omfang ikke går ud over den, der må forventes i den normale vareomsætning, kan det ikke hævdes, at foranstaltningerne er af betydning for herkomsten.

Hvis man tager sit udgangspunkt i, at varemærket skal være en garanti for en vares — men ikke for emballagens — ægthed og identitet, ses det ikke, hvorfor enhver ændring af en vares ydre udstyr også nødvendigvis skulle have en relevant indvirkning på varemærkets oprindelsesfunktion. Man kan derimod meget vel forestille sig, at en handlende ændrer en mærkevares emballage uden at gribe ind i varemærkets oprindelsesfunktion, idet han på ny anbringer varemærket. Desuden er det muligt på passende måde at give forbrugerne oplysning om, at den handlende har ændret emballagen, ved hjælp af en påtegning herom, f.eks. »ompakket og bragt i handelen«. Hvis der desuden i

1 — »Medmindre varernes tilstand er ændret, indebærer eneretten til varemærket ikke en ret til at modsætte sig, at mærket benyttes for varer, som af indehaveren eller dennes licenstager er bragt i omsætning under varemærket.«

emballagen findes en beholder, som varerne er indeholdt i, og er varen og beholderen (eller i det mindste en af delene) forsynet med et varemærke, er forbrugerne uden videre i stand til at kontrollere varens identitet. Det samme gælder, når mærkevaren er i direkte kontakt med emballagen.

Under disse omstændigheder opstår der — i betragtning af, at det eneste afgørende moment er forholdet mellem varemærket og varen, idet emballagens rolle udelukkende er at formidle dette forhold uden at nyde selvstændig varemærkeretlig beskyttelse — det spørgsmål, om den fortsatte anvendelse af det originale varemærke for en vare, som uden mærkeindehaverens samtykke er behandlet på en bestemt måde, som er mere indgribende end den, der følger af den normale vareomsætning, må betragtes som et misbrug af varemærket. Dette må navnlig antages, når der som følge af den pågældende foranstaltning er indtrådt en ændring af varens beskaffenhed, som er relevant for oprindelsesspørgsmålet, eller en sådan ændring i det mindste må forventes med en vis sandsynlighed. Det er de nationale retters opgave at afgøre, om der er tale om en foranstaltning, som har indvirkning på oprindelsen.

For så vidt angår farmeceutiske produkter, må der anvendes et strengere kriterium for, om det skal være tilladt tredjemand at foretage ændringer uden producentens tilladelse, men også for disse varer kan der tænkes en række mere eller mindre indgribende foranstaltninger, som varemærkeretligt set er ubetænkelige, fordi de for så vidt angår oprindelsesspørgsmålet er neutrale.

En anden bedømmelse ville på det udviklingstrin, på hvilket den nationale lovgivning og Fællesskabets retsregler om lægemidler for øjeblikket befinder sig, føre til, at international handel med medicinske specialiteter ville blive praktisk talt umulig. I Rådets direktiv 65/65 af 26. januar 1965 og 75/319 af 20. maj 1975 om tilnærmelse af lovgivning om medicinske specialiteter (EFT L 147 af 9. 6. 1975, s. 13) bestemmes det udtrykkeligt, at medlemsstaterne kan kræve, at visse oplysninger vedrørende den medicinske specialitet anføres på emballagen eller på den heri indlagte seddel. Hvis man ved at påberåbe sig varemærkeretten kunne nægte at opfylde den informationspligt, som i overensstemmelse med fællesskabsretten er foreskrevet i national ret, ville rækkevidden af princippet om frie varebevægelser, som denne er fastlagt i Domstolens domme i sagerne 15 og 16/74 — Centrafarm/ Sterling Drug og Centrafarm/ Winthrop, blive draget i tvivl.

Hvis varemærkeindehaveren derimod må acceptere, at der for en vare træffes foranstaltninger, som er neutrale i forhold til oprindelsesspørgsmålet, fordi foranstaltningerne bl.a. er foreskrevet i eller tilladt ifølge national ret eller fællesskabsretten, ses det ikke, hvorfor man skulle forbyde andre foranstaltninger, som har lige så ringe betydning for dette spørgsmål, og som, uden direkte at være påbudt i retsforskrifter, dog som følge af den nationale lovgivnings indirekte virkninger og bestemte sædvaner på markedet er påkrævede for, at den internationale handel kan foregå på en økonomisk set acceptabel måde.

Derimod er alle foranstaltninger, som medfører en faktisk ændring af varens beskaffenhed efter Kommissionens opfattelse forbudt. Sådanne handlinger, som i alle tilfælde ændrer varens bekaffenhed på en måde, som objektivt kan konstateres, indebærer, at der opstår en vare, som adskiller sig fra den originale, og dermed en ændring af oprindelsen. I denne forbindelse er det uden betydning, om sådanne foranstaltninger er tilladt eller ej ifølge importstatens sundhedslovgivning.

I betragtning af de høje krav, der stilles til lægemidlers kvalitet, må endog en risiko for en forringelse af varens beskaf-

fenhed bedømmes som en mangel, som — særlig fra forbrugernes synspunkt — må tillægges betydning i omsætningen med disse varer. Hvis derfor originale lægemidler som følge af foranstaltninger, som uden producentens tilladelse er truffet af tredjemand, er behæftet med en sådan mangel, foreligger der et indgreb i varernes karakter, som er relevant med hensyn til oprindelsen.

Landgericht tager med rette sit udgangspunkt i, at det til støtte for en påstået varemærkekrænkelse ikke er tilstrækkeligt som sådanne blot at anføre kriterier, som fremgår af sundhedslovgivningen. De kriterier, som fremgår af varemærkeretten og af sundhedslovgivningen, er ikke af samme rækkevidde i tilfælde, hvor der er tale om at afgøre, om en bestemt handling vedrørende et lægemiddel er tilladt; varemærkets formål er at beskytte konkrete personers rettigheder, medens lægemiddellovgivningen har til opgave at beskytte sundheden i almindelighed. På grundlag af den fundamentale forskel mellem beskyttelsen af industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder og beskyttelsen af den offentlige sundhed har Domstolen udtalt følgende:

»Indehaveren af et varemærke for et farmaceutisk produkt kan ikke unddrage sig fællesskabsreglerne om frie varebevægelser for at kontrollere distributionen af produktet med henblik på beskyttelsen af publikum mod mangler ved varerne.«

(Sag 16/74, Centrafarm/Winthrop, punkt 3 i domskonklusionen).

Selv om varemærkeindehaveren er forhindret i at forsvare sine varemærkerettigheder med den begrundelse, at dette er nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af den offentlige sundhed, er lægemiddellovgivning — en dog ikke uden enhver relevans for udøvelsen af varemærkeretten. Landgericht Freiburg anfører med rette, at lægemiddellovgivningens bestemmelser — ifølge hvilke visse handlinger anses for eventuelt at kunne udgøre en trussel mod sundheden — i forbindelse med en bedømmelse udelukkende på grundlag af varemærkets »særlige genstand« må tillægges væsentlig betydning ved afgørelsen af, om sådanne handlinger har den virkning, at der gøres indgreb i de pågældende varers beskaffenhed, og dermed at virkningen er relevant med hensyn til oprindelsen. Markedet for lægemidler er nemlig præget af offentlig regulering, hvilket også påvirker forbrugerbevidstheden og forbrugernes forventninger.

Efter Kommissionens opfattelse er det urigtigt at antage, at der i forbindelse med bestemte varer foreligger et konkret indgreb i oprindelsesfunktionen, alene med henvisning til en abstrakt fare herfor. Spørgsmålet er snarere, om og i hvilket omfang de foranstaltninger, som af den nationale lovgivende myndighed er truffet med henblik på den eventuelle risiko for ændringer i varens beskaffenhed, er egnede til at imødegå denne risiko.

Såfremt en stats lovgivning derfor indeholder sikkerhedsbestemmelser, som, hvis de efterleves, indebærer, at omfyldning, udpakning og anvendelse af en anden emballage er tilladt, må man gå ud fra, at lovgivningsmagten for så vidt betragter i hvert fald risikoen for en sundhedsfarlig ændring af varens beskaffenhed som udelukket. Dette medfører, at varemærkeindehaveren for så vidt ikke kan udlede et indgreb i sit varemærkes oprindelsesfunktion af vurderinger på grundlag af lovgivningen om sundhedsforhold.

Der er i det foreliggende tilfælde ikke fremført omstændigheder, som kan begrunde, at der skulle være sket en i forhold til sundhedslovgivningen betænkelig ændring af varerne. I de tilfælde, hvor der som følge af offentlig regulering og kontrol er sikkerhed for, at omfyldning og ompakning af færdigfremstillede lægemidler ikke medfører

en ændring af disses identitet og ægthed, kan lægemiddellovgivningen og de deri indeholdte abstrakte vurderinger ikke anføres til støtte for, at de pågældende foranstaltninger har indvirkning på oprindelsesfunktionen.

Omvendt betyder den omstændighed, at foranstaltningerne i sundhedsmæssig henseende er ubetænkelige, ikke automatisk, at de er neutrale i forhold til oprindelsesfunktionen. Varemærkeindehaveren forhindres kun i at påberåbe sig den abstrakte fare for sundhedsmæssigt relevante ændringer. Den nationale ret bør da yderligere undersøge, om en fornuftig vurdering af producentens objektive interesser fører til den antagelse, at der, bortset fra sundhedsmæssige kriterier, er holdepunkter for en indvirkning på oprindelsesfunktionen. Dette er navnlig tilfældet, såfremt producenten underkaster sine mærkevarer en ganske særlig kvalitetskontrol i sin virksomhed.

I det omfang tredjemand foretager tilladte ændringer af lægemidlernes indpakning eller emballage kunne det foreskrives, at han af hensyn til forbrugerne på den ydre emballage skulle angive arten af den foranstaltning, han har truffet, samt at den er gennemført uden tilladelse fra producenten (eller en hertil bemyndiget tredjemand). På denne måde tilgodeses både varemærkeindehaverens berettigede interesser og beskyttelsesværdige hensyn i handelen.

Kommissionen har ikke ønsket at udtale sig yderligere om rækkevidden af bestemmelserne om frie varebevægelser, da den på grundlag af de foreliggende faktiske omstændigheder ikke ser nogen anledning til i detaljer at gå ind på bestemmelsen i artikel 36, 2. punktum.

Vedrørende det andet spørgsmål

A — Indlæg fra sagsøgerne i hovedsagen

Sagsøgerne i hovedsagen har anført, at Landgericht Freiburg i sit andet spørgsmål forudsætter,

1. at indehaveren af det varemærke, som af tredjemand er krænket gennem ompakningen, indtager en dominerende stilling på det relevante marked ved hjælp af det *lægemiddel*, som er forsynet med varemærket, og som er patentbeskyttet, og altså ikke f.eks. ved hjælp af selve varemærket,
2. at forbudet mod indførsel af ompakkede varer, som er forsynet med indehaverens varemærke, rent faktisk hindrer afsætningen, fordi det endnu er sædvanligt at anvende forskellige emballagestørrelser i de forskellige medlemsstater,
3. at forbudet faktisk bevirker, at der opretholdes en — muligvis utilbørlig — prisforskel mellem medlemsstaterne indbyrdes, uden at det kan godtgøres, at dette er varemærkeindehaverens hensigt.

Derimod forudsætter Landgericht ikke, at Roche opfylder betingelserne i EØF-traktatens artikel 86, særlig betingelsen om misbrug af en dominerende stilling.

Disse forudsætninger, som Landgericht Freiburg er gået ud fra, er ikke — i hvert fald ikke længere — til stede; sagsøgernes dominerende stilling på markedet er — hvis den nogen sinde har eksisteret — i hvert fald i mellemtiden ophørt, idet Valium Roche's markedsandel og den hyppighed, hvormed Valium Roche ordineres, er blevet væsentlig mindre som følge af, at andre, konkurrerende produkter er kommet på markedet. Der vil i øvrigt blive foretaget en fornyet undersøgelse af dette spørgsmål i den ved Kammergericht Berlin verserende sag. Derimod kan forbudet mod indførsel af ompakkede varer, som er forsynet med indehaverens varemærke, ikke have til følge, at afsætningen hindres, idet det ikke er forbudt sagsøgeren at indføre de partier à 100 henholdsvis 500 Valium Roche-tabletter, som indkøbes i Storbritannien, til Forbundsrepublikken Tyskland og videresælge dem der i den originale

emballage. Det er utænkeligt, at man nok skulle kunne sælge partier à 1 000 tabletter, men ikke partier à 100 eller 500 tabletter i Forbundsrepublikken Tyskland. Selv om det endog antages, at sagsøgte har været nødsaget til at ompakke større partier Valium Roche, som er indkøbt i Storbritannien, i mindre partier og på disse at anføre påtegningen Valium Roche Centrafarm, ville et judicielt forbud mod denne fremgangsmåde ikke hindre samhandelen mellem medlemsstaterne, idet denne fremgangsmåde ifølge alle medlemsstaternes retsordener er forbudt.

De i punkt 1) til 3) ovenfor anførte omstændigheder kan hverken hver for sig eller som helhed begrunde et udsagn om, at varemærkeindehaveren har gjort sig skyldig i misbrug. For at udøvelsen af varemærkeretten skal kunne anses som stridende mod EØF-traktatens artikel 86 eller andre af traktatens bestemmelser, må yderligere betingelser være opfyldt.

Den franske, den britiske og den tyske regering samt Kommissionen gjorde i deres skriftlige indlæg i sag 107/76 med rette opmærksom på, at udøvelse af en varemærkeret ikke kan betegnes som misbrug i den betydning, der er forudsat i EØF-traktatens artikel 85, alene med den begrundelse, at den foretages af en markedsdominerende virksomhed. Denne opfattelse bekræftes af Domstolens dom af 29. februar 1968 i sag 24/67 (Parke, Davis and Co., Sml. 1965-1968, s. 457) og af dommen af 18. februar 1971 i sag 40/70 (Sirena, Sml. 1971, s. 7).

Den situation, EØF-traktatens artikel 86 tager sigte på, kan altså kun foreligge, når indehaveren af et varemærke ud over udøvelsen af sin varemærkeret i væsentlig grad hindrer konkurrencen ved hjælp af den opnåede faktiske eller retlige magtposition (Domstolens dom af 21. 2. 1973 i sag 6/72, Continental Can, Sml. 1973, s. 215).

En sådan dominans kan aldrig opnås alene ved hjælp af varemærket, men forudsætter, at der ud over erhvervelsen og benyttelsen af varemærket tages andre faktiske eller retlige midler i brug.

Et eventuelt misbrug af en dominerende stilling fra en varemærkeindehavers side kan kun føre til et forbud mod at udøve de rettigheder, som er knyttet til varemærket, såfremt misbruget netop har sin årsag i eller i det mindste fremmes af den måde, hvorpå varemærkeretten udøves (jf. den ovenfor nævnte dom i sag 24/67, Parke, Davis and Co.).

I det foreliggende tilfælde kan det ikke siges, at et misbrug fremmes ved hjælp af udøvelsen af varemærkeretten; Landgericht Freiburg forudsætter ikke, at dette er tilfældet, men tager udelukkende sit udgangspunkt i en »dominerende stilling på markedet«, ikke i at denne misbruges. Udøvelsen af de rettigheder, som er knyttet til varemærket, kan følgelig ikke siges at have den virkning, at et misbrug af en magtposition »fremmes« eller »opretholdes«.

Hvis den omstændighed, at indehaveren af et varemærke har opnået en dominerende stilling på markedet, i sig selv var tilstrækkelig til at hindre ham i at udøve sit varemærkes »særlige genstand«, ville indehavere af velkendte varemærker få en ringere beskyttelse af mærket end indehavere af mindre betydningsfulde eller ukendte mærker. I deres skriftlige indlæg i sag 107/76 anså den franske og den britiske regering derfor med rette en sådan reduktion af beskyttelsens omfang som meningsløs.

Den omstændighed, at der i Fællesskabets enkelte lande normalt anvendes forskellige emballagestørrelser for lægemidler, beror ikke på varemærkeretten, men på, at der i de enkelte medlemsstater gælder forskellige regler om apotekererhvervet. Apotekerne i Forbundsrepublikken Tyskland skal — i modsætning til deres kolleger i Nederlandene og i Storbritannien — ved salg af medicinske specialiteter udlevere

varen i den af producenten anvendte originale emballage. Kun hospitalerne har den såkaldte »Dispensierrecht« (ret til at uddele lægemidler i mindre enheder). De heraf følgende forskellige sædvaner kan ikke være et indicium for et misbrug af varemærkeretten.

Heller ikke de forskelle i lægemiddelpriserne, som for øjeblikket stadig findes, kan være et indicium for et misbrug af en magtposition, idet heller ikke disse kan føres tilbage til varemærkeretten, men i det væsentlige beror på forskelle i de enkelte valutaers købekraft, forskydninger i valutakurserne, indbyrdes forskellige retsregler om patenter og uens retstilstande inden for sundhedsvæsenet.

B — Indlæg fra sagsøgte i hovedsagen

Sagsøgte i hovedsagen har først anført, at den forelæggende ret med hensyn til grundlaget for den dominerende stilling, Roche skulle indtage i Forbundsrepublikken Tyskland, henholder sig til Bundesgerichtshof's afgørelse af 16. december 1976.

Bundesgerichtshof's konstatering af, at markedet for beroligende midler udgør et begrænset, særligt marked, synes også at være i overensstemmelse med traktaten ud fra de regler, Domstolen opstillede i sag 6/72 (Continental Can, præmis nr. 32 ff.).

Bundesgerichtshof's betragtninger vedrørende Roche's stilling som det markedsledende selskab og betydningen af lægemidlet Valium er tilstrækkelige til, at det må antages, at Roche indtager en dominerende stilling på markedet i den i EØF-traktatens artikel 86 angivne betydning; hertil er det nemlig tilstrækkeligt, at en virksomhed har mulighed for at fastsætte priserne for en betydelig del af de pågældende varer (jf. Kommissionens beslutning af 9. 12. 1971 i Continental Can-sagen, org.ref. JO 1972, L 7 af 8. 1. 1972, s. 25); dette kriterium blev ikke anfægtet i Domstolens dom.

For så vidt har den forelæggende ret fastslået, at den dominerende stilling på markedet i en medlemsstat samtidig udgør en dominerende stilling på en væsentlig del af fællesmarkedet. Dette standpunkt er i overensstemmelse med den opfattelse, Domstolen gav udtryk for i sin dom af 27. marts 1974 i sag 127/73 (Sabam, Sml. 1974, s. 316, præmis nr. 5).

Den forelæggende ret har fundet, at Roche-koncernen hindrer virksomheder fra andre medlemsstater i at optage konkurrencen med sit tyske datterselskab på markedet i Forbundsrepublikken Tyskland. Denne hindring er et misbrug af en dominerende stilling på markedet, idet den er i strid med EØF-traktatens artikel 3, litra f).

Sagsøgte i hovedsagen har mod det af Roche under behandlingen af hovedsagen fremsatte argument om, at varemærkets »særlige genstand« også må være beskyttet i forhold til traktatens konkurrenceregler, idet virksomheder med en dominerende stilling på markedet ellers kun ville nyde en mindre omfattende beskyttelse af deres varemærker, anført, at handlinger, som i andre tilfælde henhører under den industrielle og kommercielle ejendomsrets »særlige genstand«, som omhandlet i artikel 36, kan være forbudt ifølge EØF-traktatens artikler 85 og 86. Til støtte for denne opfattelse henviser sagsøgte til Domstolens domme i sagerne 74/76 (Iannelli & Volpi af 22. 3. 1977, Sml. 1977, s. 557), 40/70 (Sirena) og 78/70 (Deutsche Grammophon-Gesellschaft mod Metro, Sml. 1971, s. 125).

Alle bestemmelser, som skal forhindre misbrug af dominerende stillinger på markedet, må nødvendigvis gå ud på, at det forbydes virksomheder, der indtager en dominerende stilling, at foretage handlinger, som for andre virksomheder er tilladte. Dette gælder i særdeleshed, når den adfærd, det forbydes den markedsdominerende virksomhed at

udvise, består i at udøve en absolut ret. For eksempel kan det forbydes en markedsdominerende virksomhed at påberåbe sig en ophavsret, som det er tilladt en virksomhed, som ikke indtager en sådan stilling, at gøre gældende (jf. den ovenfor nævnte dom i sag 78/70). EØF-traktatens artikel 86 kan meget vel have den virkning, at den ret til at opstille forbud, som er knyttet til et varemærke, er mindre omfattende for en markedsdominerende virksomhed.

Ved afgørelsen af, om de priser, Roche beregner sig, eventuelt er »urimelige« som omhandlet i EØF-traktatens artikel 86, stk. 2, litra a), har Bundesgerichtshof lagt et såkaldt »referencemarked« til grund (»Vergleichsmarktkonzept«), dvs. en sammenligning mellem de priser, Roche faktisk beregner sig, og de priser, som ville gælde, hvis der var priskonkurrence på markedet. Denne doktrin kan anses som den fremherskende i Forbundsrepublikken Tyskland og har også fundet vid udbredelse i fællesskabsretten (jf. Domstolens dom af 18. 5. 1962 i sag 13/60, Salgsforeningerne for Ruhr-kul »Geitling« m.fl. mod Den Høje Myndighed, Sml. 1954-1964, s. 317; org.ref. Sml. 1962, s. 215, 3. afsnit).

Hvis man derimod som visse forfattere går ind for, at denne metode med en fiktiv konkurrence ikke er anvendelig ved afgørelsen af, om der foreligger misbrug af en dominerende stilling, må det undersøges, om Roche gennem den konstaterede adfærd forhindrer eller vanskeliggør, at et af fællesmarkedets mål gennemføres. I denne henseende er det af betydning, at Roche for at opnå overdrevent høje priser anvender princippet om markedsopdeling. Den adfærd, som den forelæggende ret under henvisning til Bundesgerichtshof's afgørelse forudsætter, at Roche udviser, må derfor også betragtes som et misbrug af den dominerende stilling på markedet, selv om man ikke følger doktrinen om den fiktive konkurrence, men stiller krav om, at der skal foreligge en yderligere krænkelse af traktatens mål.

Ifølge Oberlandesgericht Karlsruhe udgør en konsolidering af en markedsstilling, som i øvrigt misbruges, ikke i sig selv en overtrædelse af EØF-traktatens artikel 86, men denne opfattelse strider imidlertid mod artikel 86, stk. 2, litra a), hvorefter indirekte påtvingelse af urimelige salgspriser udtrykkeligt sidestilles med direkte påtvingelse af sådanne priser, og mod Domstolens domme i sag 6/72 (Continental Can, præmis nr. 26) og i de forenede sager 6 og 7/73 (Commercial Solvents, dom af 6. 3. 1974, Sml. 1974, s. 223, præmis nr. 32).

Anvendelsen af artikel 86 som sådan er imidlertid fuldstændig uafhængig af begreberne forsæt eller uagtsomhed. Den forudsætter udelukkende, at virksomhedens adfærd objektivt set er retsstridig. Med hensyn til anvendelsen af EØF-traktatens artikel 85 fremgår denne objektive fortolkning allerede af ordene »til formål eller til følge«, men dette må, på samme måde som det udtrykkeligt er fastsat for artikel 85's vedkommende, ligeledes gælde for artikel 86.

C — Det forenede Kongeriges indlæg

Det forenede Kongerige har anført, at de argumenter, der fremføres i forelæggelseskendelsen, er overbevisende, og det er derfor af den opfattelse, at artikel 36 ikke er uanvendelig, allerede fordi varemærkeindehaveren for så vidt angår en bestemt vare indtager en dominerende stilling på en væsentlig del af fællesmarkedet. Der er ikke tale om misbrug af en dominerende stilling, når en dominerende virksomhed — på samme måde som enhver anden indehaver af en sådan ret — gør en varemærket, som den er indehaver af, gældende for at nå visse mål, som ikke har nogen forbindelse med udnyttelsen af den dominerende stilling. Dette gælder også, såfremt den omstæn-

dighed, at retten gøres gældende, i praksis blandt andet har den virkning, at et i øvrigt foreliggende misbrug af en dominerende stilling konsolideres. Det modsatte resultat ville i praksis føre til, at varemærker, som indehaves af dominerende virksomheder, nødvendigvis i ringere omfang kunne opfylde deres oprindelsesfunktion, hvilket i sidste instans ville være til skade for såvel virksomhederne som publikum.

D — Indlæg fra Kommissionen

Kommissionen har anført, at Landgericht Freiburg tager sit udgangspunkt i følgende faktiske situation:

a) at varemærkeindehaveren indtager en dominerende stilling,

b) at varemærkeindehaveren misbruger denne dominerende stilling med det formål at opretholde et overdrevent højt prisniveau på det tyske marked,

c) at påberåbelsen af varemærketretten faktisk giver sig udslag i en konsolidering af den dominerende stilling, som misbruges.

Efter Kommissionens opfattelse er det ikke formålet med den foreliggende præjudicielle procedure at foretage en omfattende undersøgelse af spørgsmålet om, hvorvidt Roche-Tyskland faktisk indtager en dominerende stilling på markedet som omhandlet i EØF-traktatens artikel 86. Dette er i øvrigt heller ikke muligt på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

Under denne procedure skal det heller ikke efterprøves, om Landgericht Freiburg med rette har antaget, at der foreligger et misbrug af en dominerende stilling i henhold til EØF-traktatens artikel 86 med den begrundelse, at der opretholdes et overdrevent højt prisniveau i Forbundsrepublikken Tyskland. Dette er tvivlsomt, fordi Kammergericht Berlin, til hvis afgørelse der henvises, udelukkende har undersøgt spørgsmålet om misbrug på grundlag af tysk konkurrenceret.

Udøvelsen af en varemærkeret kan ikke betegnes som misbrug i den betydning, der er omhandlet i EØF-traktatens artikel 86, alene med den begrundelse, at den foretages af en virksomhed, som indtager en dominerende stilling på markedet.

En udøvelse af retten som netop anført kan dog i to situationer karakteriseres som misbrug i den betydning, der er omhandlet i EØF-traktatens artikel 86:

a) der foreligger et misbrug, såfremt varemærketretten i virkeligheden ikke gøres gældende af varemærkeretlige, men af andre hensyn, f.eks. for at opnå kontrol med afsætningen med det formål at tiltage sig en vis indflydelse. Efter den forelæggende rets opfattelse er der imidlertid i denne sag inden holdepunkter for en sådan antagelse;

b) at der på grundlag af varemærket gøres krav om forbud gældende, er udtryk for et misbrug, såfremt kravene efter en objektiv vurdering af samtlige omstændigheder har den virkning, at et misbrug af en dominerende stilling fremmes eller opretholdes.

Landgericht Freiburg har fastslået, at den omstændighed, at Roche påberåber sig sin varemærkeret »faktisk ... bidrager til en konsolidering af en markedsstilling, som i øvrigt misbruges«. Et forbud, støttet på mærketretten, fører i virkeligheden til, at enhver økonomisk forsvarlig indførsel af billig Valium hindres, og dermed at en effektiv konkurrence på det tyske marked, hindres. Herigennem påvirkes handelen mellem staterne. I det omfang de i punkt a) til c) nævnte betingelser er opfyldt, foreligger der principielt et misbrug af varemærketretten.

Denne konklusion indebærer dog ikke, at varemærkeindehaveren må acceptere enhver egenmægtig anvendelse af sit varemærke fra tredjemands side. Den kan navnlig ikke anføres som begrund-

else for, at personer, som ikke har tilladelse til at anvende mærket, misbruger dette, eller for den deraf følgende vildledning af forbrugerne. Heraf følger dels, at det i hvert fald er tilladt at gøre varemærkeretlige krav gældende for at forhindre misbrug af varemærket ved underskydning af uægte varer, dels at også foranstaltninger, som tager sigte på en væsentlig, objektiv ændring af varens beskaffenhed, eller som nødvendigvis har en sådan ændring til følge, i henhold til varemærketten kun kan foretages med tilladelse fra varemærkeindehaveren.

I sit skriftlige indlæg i sag 107/76 gav Kommissionen udtryk for den opfattelse, at varemærkeindehaveren, når det viser sig, at udøvelsen af varemærketten objektivt set fremmer et på andet grundlag foreliggende misbrug af en dominerende stilling, er underkastet strengere begrænsninger end i henhold til princippet om frie varebevægelser. Efter indgående undersøgelser er Kommissionen dog nået til det resultat, at dette standpunkt ikke kan overføres til det her foreliggende sagsforhold. Kommissionen har for så vidt opgivet sin tidligere opfattelse, og dette er sket ud fra følgende betragtninger: som Landgericht Freiburg har anført, udgør den omstændighed, at varemærketten i sig selv gøres gældende, ikke umiddelbart et misbrug af den dominerende stilling. Der indtræder derimod den virkning, at et misbrug, der foreligger på et andet grundlag, som er uafhængigt af, at varemærketten gøres gældende, indirekte fremmes. Det synes ikke at være berettiget — under henvisning til disse virkninger, som er en følge af en i sig selv legitim retsudøvelse, og som varemærkeindehaveren for så vidt ikke kan kontrollere — at forbyde varemærkeindehaveren at udøve netop denne ret. Dette er imidlertid ikke til hinder for, at der anlægges fællesskabsretlige kriterier ved fastlæggelsen af grænserne for en legitim retsudøvelse, eller for at undersøge, om det krav, der er gjort gældende, er omfattet af den industrielle ejendomsrets »særlige genstand«. For så vidt har Kommissionen henvist til de betragtninger, den har fremsat vedrørende det første præjudicielle spørgsmål.

Det generelle spørgsmål, der rejser sig i det foreliggende tilfælde, er, hvilke indgreb fra tredjemands side i en mærkevare, varemærkeindehaveren ud fra princippet om frie varebevægelser må acceptere, fordi indgrebene ikke berører varens identitet eller oprindelse. I betragtning af de her foreliggende faktiske omstændigheder kan de grænser for indehaverens udøvelse af varemærketten, som Kommissionen har aftegnet i forbindelse med bemærkningerne om rækkevidden af EØF-traktatens artikler 30 og 36, ikke overskrides, uden at varens identitet og oprindelse samtidig drages i tvivl.

III — Mundtlige forhandlinger

1. Der blev på retsmødet den 14. februar 1978 afgivet mundtlige indlæg fra sagsøgerne i hovedsagen, repræsenteret ved advokaterne O. C. Brändel, P. Selbherr og M. Beier, af sagsøgte i hovedsagen, repræsenteret ved advokaterne A. F. de Savornin-Lohmann og K. Huber, af den tyske forbundsregering, repræsenteret ved Ministerialrat i forbundsøkonomiministeriet M. Seidel og Ministerialdirigent i forbundsjustitsministeriet E. Bülow, og af Kommissionen, repræsenteret ved sin juridiske konsulent M. Beschel, som befuldmægtiget.

2. *Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland*, som ikke har afgivet skriftlige indlæg, har under retsmødet blandt andet gjort gældende, at varemærkeindehaverens beføjelse til at hindre, at ompakkede varer, på hvilke varemærket på ny er anbragt, bringes i omsætning, tjener til sikring af de rettigheder, som udgør varemærkerettens »særlige genstand«; denne »særlige genstand« består i, at indehaveren ved hjælp af

eneretten til at bringe en vare i omsætning og i denne forbindelse at benytte varemærket, beskyttes mod konkurrenter, som ved at bringe varer, som retsstridigt er forsynet med varemærket, i omsætning, vil udnytte varemærkets betydning og omdømme. Et forbud mod ompakning og mod på ny at anbringe varemærket tjener ligeledes til at forhindre en sådan adfærd. Et varemærkes betydning og omdømme er fra køberens synspunkt ikke alene baseret på de ydelser, ved hvilke varemærket benyttes, men også på mærkevarens ydre fremtoning. Formålet med varemærkeretten er at gøre det muligt for indehaveren at føre kontrol med identiteten af mærket, udstyret og varens indhold som helhed, en identitet som kan indpræge sig i publikums erindring; formålet er ikke blot for eksempel en kontrol med varens kvalitet.

Den ret, en varemærkeindehaver ifølge tyske retsregler har til at forbyde en ompakning under anvendelse af hans varemærke, tjener således i første række til at sikre varens identitet. Sikringen af denne identitet gøres ikke til genstand for en statslig kontrol som på mange andre områder, da denne kontrol jo som regel angår bestemte aspekter af varens »naturvidenskabelige« kvalitet.

Den tyske forbundsregering har desuden anført, at spørgsmålet om, hvorvidt forbudet mod at foretage ompakning og mod på ny at anbringe varemærket er begrundet i den i traktatens artikel 36, første punktum anførte forstand, må besvares ud fra en afvejning af varemærkerettens henholdsvise funtion og betydning på den ene side og princippet om frie varebevægelser på den anden. Da varemærkeretten uden forbudet mod ompakning og fornyet anbringelse af varemærket ikke kunne opfylde sine væsentlige funktioner, kan dette forbud i intet tilfælde generelt frakendes et tilhørsforhold til varemærkerettens hovedindhold, uden at dettes væsentlige funktioner udhules.

Til de former for adfærd, som henhører under traktatens artikel 36, andet punktum henregner forbundsregeringen f.eks. også en adfærd, som består i, at varemærkeindehaveren gør sine beføjelser gældende med det formål at misbruge sin varemærkeret, idet dette formål kan fremgå af objektive omstændigheder. Dette er imidlertid også tilfældet, såfremt varemærkeindehaveren gør sine varemærkeretlige beføjelser gældende for at udnytte en urimelig prisforskel mellem medlemsstaterne. Ved bedømmelsen af et sådant tilfælde må det tages i betragtning, hvorvidt prisforskellen beror på statslige maksimalprisbestemmelser.

Forbundsregeringen har endelig henvist til, at den omstændighed, at en varemærkeindehaver er udsat for konkurrence eller indtager en dominerende stilling på markedet, ikke i sig selv medfører en anden bedømmelse af omfanget af de varemærkeretlige beføjelser.

Generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 14. marts 1978.

Præmisser

Ved kendelse af 20. juni 1977, indgået til Domstolen den 2. august 1977, har Landgericht Freiburg i henhold til EØF-traktatens artikel 177 forelagt Domstolen to spørgsmål vedrørende visse traktatbestemmelsers indvirkning på udøvelsen af de rettigheder, som tilkommer en varemærkeindehaver;

disse spørgsmål stilles i en retssag mellem to medicinalvarefirmaer, hvoraf det ene, sagsøgeren i hovedsagen (herefter benævnt Hoffmann-La Roche), som i flere medlemsstater er indehaver af et bestemt varemærke, har modsat sig, at det andet, sagsøgte i hovedsagen (herefter benævnt Centrafarm), der har købt en vare, som bærer dette varemærke, og som er bragt i omsætning i en medlemsstat, sælger denne vare i en anden medlemsstat efter at have ompakket den og forsynet den nye emballage med indehaverens varemærke;

2 den pågældende vare, Valium, sælges i Tyskland af Hoffmann-La Roche i emballager med 20 eller 50 tabletter, beregnet til private, og i emballager med 100 eller 250 tabletter, indeholdende hver 5 pakninger, beregnet til brug for hospitaler, medens Hoffmann-La Roche-koncernens britiske datterselskab fremstiller samme vare og sælger den i emballager med 100 eller 500 tabletter til væsentligt lavere priser end i Tyskland;

Centrafarm har i Tyskland solgt Valium, som er indkøbt i Storbritannien i originale emballager, og har ompakket varen i partier à 1 000 tabletter i nye emballager, på hvilke denne virksomhed har anbragt Hoffmann-La Roche's varemærke og en angivelse af, at varen var bragt i handelen af Centrafarm;

Centrafarm har endvidere givet udtryk for, at virksomheden har til hensigt at ompakke tabletterne i mindre emballager, beregnet til salg til private;

3 Landgericht Freiburg har i forelæggelseskendelsen — på samme måde som Oberlandesgericht Karlsruhe på et tidligere tidspunkt under behandlingen af samme sag — udtalt, at Centrafarms adfærd ifølge tyske varemærkeretlige forskrifter er en krænkelse af Hoffmann-La Roche's rettigheder;

4 spørgsmålet om, hvorvidt de øvrige medlemsstaters lovgivning på dette område må forstås på samme måde, er blevet drøftet under sagens behandling ved Domstolen, uden dog at blive besvaret entydigt.

Vedrørende det første spørgsmål

5 Det første spørgsmål lyder således:

»Er indehaveren af en varemærkeret, der er beskyttet både i medlemsstat A og i medlemsstat B, i henhold til EØF-traktatens artikel 36 beføjet til under påberåbelse af denne ret at hindre, at en parallelimportør opkøber lægemidler, som af mærkeindehaveren eller med dennes tilladelse i medlemsstat A i Fællesskabet lovligt er forsynet med dette mærke og pakket og bragt i

omsætning under dette mærke, dernæst forsyner dem med ny emballage, hvorpå indehaverens varemærke anbringes, og indfører den således betegnede vare i medlemsstat B?«

6 I medfør af traktatens bestemmelser om frie varebevægelser, herunder navnlig artikel 30, er importbegrænsende foranstaltninger og enhver foranstaltning med tilsvarende virkning forbudt mellem medlemsstaterne;

efter artikel 36 er disse bestemmelser dog ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, der er begrundet i hensynet til beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret;

det fremgår imidlertid af samme artikel, særlig af andet punktum, såvel som af konteksten, at selv om traktaten ikke berører de i en medlemsstats lovgivning anerkendte industrielle og kommercielle ejendomsrettigheders bestående, kan udøvelsen af disse rettigheder ikke desto mindre efter omstændighederne rammes af traktatens forbud;

således indebærer undtagelsen fra et af fællesmarkedets grundlæggende principper i artikel 36 kun, at princippet om frie varebevægelser kan fraviges i det omfang, disse fravigelser er begrundet i hensynet til beskyttelse af de rettigheder, der udgør den ovenfor nævnte ejendomsrets særlige genstand.

7 Varemærkerettens særlige genstand består 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;

ved besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt denne eneret omfatter en ret til at modsætte sig, at tredjemand anbringer mærket efter en ompakning af varen, må det 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 originale tilstand er berørt;

den ret, der indrømmes varemærkeindehaveren til at modsætte sig enhver anvendelse af mærket, som kan forvanske oprindelsesgarantien forstået på denne måde, hører således til varemærkerettens særlige genstand;

8 det er derfor ifølge artikel 36, første punktum begrundet at tilkende indehaveren en ret til at modsætte sig, at en importør af en mærkevare efter en ompakning af denne og uden indehaverens tilladelse anbringer mærket på den nye emballage.

9 Det må dog efterprøves, om udøvelsen af en sådan ret kan udgøre en »skjult begrænsing af samhandelen mellem medlemsstaterne« som omhandlet i artikel 36, andet punktum;

en sådan begrænsning kunne blandt andet være en følge af den omstændighed, at indehaveren af varemærket i forskellige medlemsstater bringer samme vare på markedet i forskellige emballager, samtidig med at han gør de rettigheder, der er knyttet til mærket, gældende for at forhindre, at tredjemand foretager en ompakning, selv om denne foretages under sådanne betingelser, at den ikke anfægter mærkevarens oprindelsesægthed og originale tilstand;

spørgsmålet er derfor, om en ompakning af en mærkevare, som den Centrafarm i det foreliggende tilfælde har foretaget, kan berøre varens originale tilstand;

10 svaret herpå må afhænge af omstændighederne, særlig af varens art og den fremgangsmåde, der anvendes ved ompakningen;

i mange tilfælde vil ompakningen nødvendigvis indvirke på varens tilstand på grund af selve varens art, medens den i andre tilfælde vil indebære en mere eller mindre åbenbar fare for, at varen udsættes for manipulationer eller for en indflydelse, som berører dens originale tilstand;

det kan imidlertid tænkes, at ompakningen foretages under forhold, som ikke kan berøre varens originale tilstand;

dette kan f.eks. være tilfældet, når varemærkeindehaveren har bragt varen i omsætning i en dobbelt emballage, og ompakningen kun omfatter den ydre emballage, medens den indre emballage forbliver intakt, eller når ompakningen af hensyn til varens beskaffenhed kontrolleres af en offentlig myndighed;

såfremt der således foreligger en garanti for oprindelsen, varemærkets hovedfunktion, kan den omstændighed, at varemærkeindehaveren udøver sin varemærkeret for at lægge hindringer i vejen for de frie varebevægelser mellem medlemsstaterne, udgøre en skjult begrænsning i henhold til traktatens artikel 36, andet punktum, hvis det godtgøres, at indehaverens benyttelse af varemærkeretten, sammenholdt med det salgssystem, denne anvender, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne.

11 Denne konklusion er ganske vist påkrævet af hensyn til den frie samhandel, men den indebærer, at den erhvervsdrivende, som uden varemærkeindehaverens tilladelse sælger den importerede vare med varemærket anbragt på den nye emballage, tilkendes en vis beføjelse, som under normale omstændigheder er forbeholdt indehaveren selv;

af hensyn til varemærkeindehaveren som ejer af varemærket og for at beskytte denne mod ethvert misbrug bør denne beføjelse derfor kun tilkendes ham under forudsætning af, at det påvises, at ompakningen ikke kan berøre varens originale tilstand.

12 Med henblik på varemærkeindehaverens interesse i, at forbrugerne ikke vildledes med hensyn til varens oprindelse, bør den erhvervsdrivende endvidere kun tilkendes beføjelse til at sælge den importerede vare med varemærket anbragt på den nye emballage under forudsætning af, at han på forhånd giver varemærkeindehaveren meddelelse herom og på emballagen tydeligt anfører, at varen er ompakket af ham.

13 Det følger af det anførte, at det, bortset fra en vurdering af særlige faktiske spørgsmål i konkrete tilfælde, er uden betydning for løsningen af det rejste varemærkeretlige problem, at det spørgsmål, den nationale ret har forelagt, udelukkende vedrører lægemidler;

14 det første spørgsmål vil derfor være at besvare således:

a) En indehaver af en varemærkeret, som samtidig er beskyttet i to medlemsstater, kan efter EØF-traktatens artikel 36, første punktum rejse indsigelse mod, at en vare, der i en af disse stater lovligt er forsynet med varemærket, bringes i omsætning i en anden medlemsstat efter at være blevet ompakket i en ny emballage, hvorpå varemærket er anbragt af en tredjemand.

b) En sådan indsigelse udgør imidlertid en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. traktatens artikel 36, andet punktum,

— såfremt det godtgøres, at indehaverens benyttelse af varemærket sammenholdt med det salgssystem, som denne anvender, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne;

— såfremt det påvises, at ompakningen ikke kan berøre varens originale tilstand;

— såfremt indehaveren af varemærket underrettes om salget af den ompakkede vare forud herfor;

— og såfremt det på den nye emballage angives, hvem der har foretaget ompakningen;

Vedrørende det andet spørgsmål

15 Det andet spørgsmål lyder således:

»Er indehaveren af varemærket også beføjet hertil, eller overtræder han dermed bestemmelser i EØF-traktaten — navnlig dennes artikel 86 — når han for så vidt angår det pågældende lægemiddel indtager en dominerende stilling på markedet i medlemsstat B, når forbudet mod indførsel af en vare, som er ompakket og forsynet med indehaverens varemærke rent faktisk hindrer afsætningen, fordi der normalt forefindes forskellige emballagestørrelser i landene A og B, og fordi varens indførsel i en anden form faktisk endnu ikke er trængt igennem på markedet i nævneværdig grad, og når forbudet faktisk bevirker, at der opretholdes en betragtelig — muligvis utilbørlig — prisforskel mellem medlemsstaterne indbyrdes, uden at det over for varemærkeindehaveren kan godtgøres, at han benytter forbudet alene eller overvejende for at fastholde denne prisforskel?«

16 Det er tilstrækkeligt at bemærke, at en udøvelse af varemærkeretten, for så vidt denne er lovlig efter traktatens artikel 36, ikke er i strid med traktatens artikel 86, blot fordi den foretages af en virksomhed, som indtager en dominerende stilling på markedet, medmindre varemærkeretten er benyttet som middel til misbrug af en sådan stilling;

Vedrørende sagsomkostningerne

17 De udgifter, der er afholdt af regeringen for Det forenede Kongerige, regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland og af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke godtgøres;

da retsforhandlingerne i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt den af Landgericht Freiburg ved kendelse af 20. juni 1977, for ret:

1. a) En indehaver af en varemærkeret, som samtidig er beskyttet i to medlemsstater, kan efter EØF-traktatens artikel 36, første punktum rejse indsigelse mod, at en vare, der i en af disse stater lovligt er forsynet med varemærket, bringes i omsætning i den anden medlemsstat efter at være blevet ompakket i en ny emballage, hvorpå varemærket er anbragt af en tredjemand.

   b) En sådan indsigelse udgør imidlertid en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. traktatens artikel 36, andet punktum,

   — såfremt det godtgøres, at indehaverens benyttelse af varemærket, sammenholdt med det salgssystem, som denne anvender, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne;

   — såfremt det påvises, at ompakningen ikke kan berøre varens originale tilstand;

   — såfremt indehaveren af varemærket underrettes om salget af det ompakkede produkt forud herfor;

   — og såfremt det på den nye emballage angives, hvem der har foretaget ompakningen.

2. For så vidt en udøvelse af varemærkeretten er lovlig efter traktatens artikel 36, er denne udøvelse ikke i strid med traktatens artikel 86, blot fordi den foretages af en virksomhed, som indtager en dominerende stilling på markedet, medmindre varemærkeretten er benyttet som middel til misbrug af en sådan stilling.

Kutscher Sørensen Bosco

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 23. maj 1978.

A. Van Houtte
Justitssekretær

H. Kutscher
Præsident

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. CAPOTORTI FREMSAT DEN 14. MARTS 1978 [1]

Høje Ret.

1. Det følger af de i medlemsstaternes retsordener anerkendte industrielle og kommercielle ejendomsrettigheders indhold, at de på grund af deres karakter af enerettigheder og deres begrænsning til et bestemt område kan være til hinder for de frie varebevægelser inden for Fællesskabet for konkurrencereglernes korrekte funktion. Det var derfor nødvendigt at indsætte bestemmelsen i artikel 36 til beskyttelse af disse rettigheder. Vi ved dog, hvor prekær og problematisk den ligevægt er, som søges etableret ved hjælp af bestemmelsen, når det udtales, at forbud, eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er *begrundet* i hensynet til beskyttelse af industriel eller kommerciel ejendomsret, kan opretholdes, men straks efter tilføjes, at disse forbud eller restriktioner »dog hverken [må] udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne«. Domstolen har derfor ved flere lejligheder — som et led i udøvelsen af sin kompetence til at fortolke traktaten — konkret måttet afgøre, hvorledes de grundlæggende fællesskabsretlige principper om frie varebevægelser og fri konkurrence skal bringes i samklang med de beføjelser, som ifølge de forskellige nationale retsordener tilkommer indehaverne af de nævnte rettigheder.

1 — Oversat fra italiensk.