YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
23 päivänä toukokuuta 1978 *

Asiassa 102/77,

jonka Landgericht Freiburg on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

1. **Hoffmann-La Roche & Co. AG**, Basel,

2. **Hoffmann-La Roche AG**, Grenzach-Wyhlen (Saksa),

vastaan

Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Bentheim (Saksa),

ennakkoratkaisun ETY:n perustamissopimuksen 36 ja 86 artiklan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti H. Kutscher, jaostojen puheenjohtajat M. Sørensen ja G. Bosco sekä tuomarit J. Mertens de Wilmars, Lord Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe ja A. Touffait,

julkisasiamies: F. Capotorti,
kirjaaja: A. Van Houtte,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

on antanut seuraavan

tuomion

1 Landgericht Freiburg on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 20.6.1977 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 2.8.1977, ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä tietyistä tavaramerkkioikeuden haltijalle kuuluvien oikeuksien käyttämistä koskevista perustamissopimuksen määräyksistä.

Nämä kysymykset ovat tulleet esille oikeudenkäynnissä, jossa asianosaisina on kaksi lääkevalmisteiden alalla toimivaa yritystä; kyseisessä asiassa pääasian kantaja (jäljempänä Hoffmann-La Roche), joka on tietyn tavaramerkin haltija useissa jäsenvaltioissa, vastustaa sitä, että pääasian vastaaja (jäljempänä Centrafarm), joka on ostanut yhdessä jäsenvaltiossa liikkeelle lasketun, tällä tavaramerkillä varustetun tuotteen, myy tuotetta edelleen toisessa jäsenvaltiossa uudelleen pakkaamisen jälkeen siten, että uusi pakkaus on varustettu tavaramerkin haltijan tavaramerkillä.

2 Hoffmann-La Roche myy Saksan liittotasavallassa kyseistä tuotetta eli Valiumia 20 tai 50 tabletin pakkauksissa, jotka on tarkoitettu yksityiskäyttöön, sekä sairaaloiden käyttöön tarkoitetuissa 100 tai 250 tabletin erissä, kun taas Hoffmann-La Roche -yhtymän brittiläinen tytäryhtiö valmistaa samaa tuotetta ja myy sitä 100 tai 500 tabletin pakkauksissa hinnoin, jotka ovat tuntuvasti alhaisempia kuin Saksassa käytetyt hinnat.

Centrafarm on myynyt Saksassa Valiumia, joka on ostettu Isosta-Britanniasta alkuperäisissä pakkauksissa ja pakattu uudelleen 1 000 tabletin pakkauksiin, jotka on varustettu Hoffmann-La Rochen tavaramerkillä ja merkinnällä siitä, että Centrafarm on laskenut tuotteen liikkeelle.

Centrafarm on lisäksi ilmoittanut aikomuksestaan pakata tabletteja uudelleen pienempiin, yksityisille suunnattuun myyntiin tarkoitettuihin pakkauksiin.

3 Landgericht on ennakkoratkaisupyyntöä koskevassa päätöksessään todennut sen näkökannan mukaisesti, jonka ylemmän oikeusasteen tuomioistuin on saman asian käsittelyn aikaisemmassa vaiheessa ilmaissut, että Centrafarmin toiminta loukkaa Saksan tavaramerkkilain mukaan Hoffmann-La Rochen oikeuksia.

4 Kysymystä siitä, onko muiden jäsenvaltioiden asiaa koskevaa lainsäädäntöä tulkittava samalla tavalla, on käsitelty yhteisöjen tuomioistuimessa, mutta selvään lopputulokseen ei ole päästy.

Ensimmäinen kysymys

5 Ensimmäinen kysymys on sanamuodoltaan seuraava:

"Voiko tavaramerkin haltija, jonka tavaramerkkiä suojataan sen hyväksi yhtäaikaa sekä jäsenvaltiossa A että jäsenvaltiossa B, vedota tähän oikeuteen ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla estääkseen sen, että rinnakkaistuoja ostaa lääkkeitä, jotka tavaramerkin haltija on lainmukaisesti varustanut kyseisellä tavaramerkillä tai jotka on sen suostumuksella näin varustettu sekä laskettu liikkeelle tällä tavaramerkillä varustettuina yhteisön jäsenvaltiossa A, pakkaa ne uudelleen, varustaa uuden pakkauksen tavaramerkin haltijan tavaramerkillä ja tuo näin merkityn tavaran jäsenvaltioon B?"

6 Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevista perustamissopimuksen määräyksistä ja erityisesti 30 artiklasta seuraa, että jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä.

Perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan näillä määräyksillä ei kuitenkaan estetä sellaisia tuontia koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

Samasta artiklasta, erityisesti sen toisesta virkkeestä samoin kuin asiayhteydestä seuraa kuitenkin, että vaikka perustamissopimuksella ei vaikuteta jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettujen teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien olemassaoloon, näiden oikeuksien käyttämistä voidaan kuitenkin olosuhteiden mukaan rajoittaa perustamissopimuksen kielloilla.

Koska 36 artikla sisältää poikkeuksen yhdestä yhteismarkkinoiden perusperiaatteesta, siinä sallitaan poikkeukset tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ainoastaan, jos nämä poikkeukset ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat näiden teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisällön.

7 Tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on erityisesti se, että tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tuote ensimmäisen kerran markkinoille ja että tavaramerkin haltijaa suojataan sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tällaisella tavaramerkillä.

Vastattaessa kysymykseen, joka koskee sitä, käsittääkö tämä yksinoikeus oikeuden estää sen, että muu yritys käyttää tavaramerkkiä pakattuaan tuotteen uudelleen, on otettava huomioon tavaramerkin päätehtävä eli se, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet ovat alkuperältään samoja, siten, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa sillä varustetun tuotteen alkuperältään poikkeavista tuotteista ilman sekaannusvaaraa.

Tämä alkuperän takaaminen tarkoittaa sitä, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma siitä, että tuotteen sen alkuperäisessä muodossa hankkinut muu yritys ei ole ilman tavaramerkin haltijan suostumusta muuttanut kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tarjottua, tavaramerkillä varustettua tuotetta ennen sen markkinoille saattamista siitä, millainen tuote on alun perin ollut.

Tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperän takaamista, kuuluu näin ollen tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön.

8 Tästä seuraa, että 36 artiklan ensimmäisen virkkeen perusteella tavaramerkin haltija voi laillisesti kieltää sen, että tavaramerkillä varustetun tuotteen maahantuoja pakkaa tuotteen uudelleen ja varustaa sen uudelleen tavaramerkillä ilman tavaramerkin haltijan lupaa.

9 On kuitenkin vielä tutkittava, voiko tällaisen oikeuden käyttäminen olla 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua "jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista".

Tällainen rajoitus saattaisi olla seurausta muun muassa siitä, että tavaramerkin haltija saattaa eri jäsenvaltioissa markkinoille samanlaisen tuotteen erilaisissa pakkauksissa estäen samalla kolmannen osapuolen suorittaman uudelleen pakkaamisen vetoamalla tavaramerkkiin kuuluviin oikeuksiin silloinkin, kun uudelleen pakkaaminen tapahtuu sellaisissa olosuhteissa, ettei se voi vaikuttaa tietoon tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperästä tai muuttaa tuotetta siitä, millainen se on alun perin ollut.

Tässä tapauksessa kysymys on siis siitä, voiko tavaramerkillä varustetun tuotteen uudelleen pakkaaminen, suoritettuna sillä tavalla kuin Centrafarm tässä tapauksessa tekee, muuttaa tuotetta siitä, millainen se on alun perin ollut.

10 Tältä osin vastaus vaihtelee tuotteen luonteen ja uudelleenpakkaamismenetelmän mukaan.

Useissa tapauksissa uudelleen pakkaaminen vaikuttaa väistämättä tuotteen tilaan tuotteen luonteen vuoksi, kun taas toisten tuotteiden uudelleen pakkaamiseen sisältyy jonkinasteinen vaara siitä, että tuotetta muutetaan siitä, millainen se on alun perin ollut.

On kuitenkin mahdollista, että uudelleen pakkaaminen tapahtuu olosuhteissa, joissa tuotteen alkuperäistä tilaa ei muuteta.

Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun tavaramerkin haltija on laskenut tuotteen liikkeelle kaksinkertaisessa pakkauksessa ja uudelleen pakkaaminen koskee ainoastaan ulompaa pakkausta siten, että sisempi pakkaus jää koskemattomaksi, tai kun viranomainen valvoo uudelleen pakkaamista sen varmistamiseksi, ettei itse tuotetta muuteta.

Jos oletetaan, että alkuperätakuu tavaramerkin keskeisenä tehtävänä olisi tällä tavalla turvattu, voi se, että haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tavaroiden vapaan liikkuvuuden jäsenvaltioiden välillä, olla perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen mukaista kaupan peiteltyä rajoittamista, jos voidaan osoittaa, että haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan haltijan soveltama myyntijärjestelmä huomioon ottaen siten, että tämä osaltaan myötävaikuttaa markkinoiden eristämiseen jäsenvaltioiden välillä.

11 Vaikka tämä päätelmä on välttämätön kaupan vapauden nimissä, merkitsee se kuitenkin sitä, että toimijalle, joka myy tuontituotetta uudelleen pakattuna siten, että uusi pakkaus on varustettu tavaramerkillä ilman tavaramerkin haltijan lupaa, myönnetään tietty oikeus, joka on tavallisissa oloissa varattu oikeuden haltijalle itselleen.

Tällaisen oikeuden myöntäminen on oikeutettua tavaramerkin haltijan kannalta ja tämän oikeuksien väärinkäyttämisen estämiseksi vain silloin, kun on voitu osoittaa, että uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa tuotetta siitä, millainen se on alun perin ollut.

12 Koska oikeuden haltijan etu vaatii, ettei kuluttajaa johdeta harhaan tuotteen alkuperän suhteen, myyjälle voidaan antaa oikeus myydä maahantuotuja tuotteita siten, että tavaramerkki kiinnitetään uuteen pakkaukseen vain siinä tapauksessa, että myyjä ilmoittaa etukäteen tavaramerkin haltijalle toiminnastaan ja ilmoittaa uudessa pakkauksessa pakanneensa itse tuotteen uudelleen.

13 Edellä mainituista näkökohdista seuraa, ellei yksittäisen tapauksen tosiseikkojen arvioimisesta muuta johdu, että se, että kansallisen tuomioistuimen esittämä kysymys koskee yksinomaan lääkkeitä, on vailla merkitystä esille tulleen oikeudellisen ongelman ratkaisemisen kannalta.

14 Ensimmäiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että

a) perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen perusteella kahdessa jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää se, että tuote, joka on lainmukaisesti varustettu tavaramerkillä yhdessä jäsenvaltiossa, saatetaan markkinoille toisessa jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun se on pakattu uuteen pakkaukseen, jonka kolmas osapuoli on varustanut kyseisellä tavaramerkillä;

b) tällainen kielto on kuitenkin perustamissopimuksen 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista,

- jos näytetään toteen, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan siten, että se johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä, kun otetaan huomioon sen soveltama myyntijärjestelmä;

- jos osoitetaan, ettei uudelleen pakkaaminen voi muuttaa tuotetta siitä, millainen se on alun perin ollut;

- jos tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu etukäteen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta; ja

- jos uuteen pakkaukseen on merkitty, kuka tuotteen on pakannut uudelleen.

Toinen kysymys

15 Toinen kysymys on sanamuodoltaan seuraava:

"Onko tavaramerkin haltijalla edellä mainittu oikeus vai rikkooko hän sitä käyttäessään tiettyjä perustamissopimuksen määräyksiä – erityisesti sen 85 artiklaa – silloin kun hänellä on kyseisen lääkkeen osalta määräävä markkina-asema jäsenvaltio B:n markkinoilla, kun haltijan tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden tuontikielto estää tosiasiallisesti niiden myynnin, koska valtioissa A ja B on käytössä eri pakkauskoot ja koska tuotteen tuonnilla toisessa muodossa ei vielä ole tosiasiallisesti saavutettu kovinkaan merkittävää asemaa markkinoilla, ja kun kiellolla on käytännössä se vaikutus, että sillä ylläpidetään jäsenvaltioiden välillä huomattava – joissakin tapauksissa suhteeton – hintaero ilman, että voitaisiin osoittaa, että tavaramerkin haltija käyttää kieltoa yksinomaan tai pääasiallisesti tämän hintaeron ylläpitämiseksi?"

16 Riittää, kun todetaan, että siinä määrin kuin tavaramerkkioikeuden käyttäminen on perustamissopimuksen 36 artiklan määräysten mukaista, tämä käyttäminen ei ole perustamissopimuksen 86 artiklan vastaista ainoastaan sillä perusteella, että yrityksellä on määräävä markkina-asema, jos tavaramerkkioikeutta ei ole käytetty tällaisen aseman väärinkäytön välineenä.

Oikeudenkäyntikulut

17 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle, Saksan liittotasavallan hallitukselle sekä 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 oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

on ratkaissut Landgericht Freiburgin 20.6.1977 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

1. a) **Perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen perusteella kahdessa jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää se, että tuote, joka on lainmukaisesti varustettu tavaramerkillä yhdessä jäsenvaltiossa, saatetaan markkinoille toisessa jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun se on pakattu uuteen pakkaukseen, jonka kolmas osapuoli on varustanut kyseisellä tavaramerkillä.**

   b) **Tällainen kielto on kuitenkin perustamissopimuksen 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista,**

   - **jos näytetään toteen, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan siten, että se johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä, kun otetaan huomioon sen soveltama myyntijärjestelmä;**

   - **jos osoitetaan, ettei uudelleen pakkaaminen voi muuttaa tuotetta siitä, millainen se on alun perin ollut;**

   - **jos tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu etukäteen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta ja**

   - **jos uuteen pakkaukseen on merkitty, kuka tuotteen on pakannut uudelleen.**

2. **Siltä osin kuin tavaramerkkioikeuden käyttäminen on perustamissopimuksen 36 artiklan määräysten mukaista, se ei ole perustamissopimuksen 86 artiklan vastaista pelkästään sillä perusteella, että yrityksellä on määräävä markkina-asema, jos tavaramerkkioikeutta ei ole käytetty tällaisen aseman väärinkäytön välineenä.**

Kutscher Sørensen Bosco

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait

Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä toukokuuta 1978.

A. Van Houtte
kirjaaja

H. Kutscher
presidentti