DOMSTOLENS DOM
av den 23 maj 1978 *

I mål 102/77

har Landgericht i Freiburg till domstolen gett in en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 177 i EEG-fördraget i det mål som pågår vid den nationella domstolen mellan

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

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

och

Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Bentheim (Tyskland).

Begäran avser tolkningen av artiklarna 36 och 86 i fördraget.

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden H. Kutscher, avdelningsordförandena M. Sørensen och G. Bosco samt domarna J. Mertens de Wilmars, A.J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe och A. Touffait,

generaladvokat: F. Capotorti,
justitiesekreterare: A. Van Houtte,

meddelar följande

* Rättegångsspråk: tyska.

dom

DOMSKÄL

1 Genom beslut av den 20 juni 1977, som inkom till domstolen den 2 augusti 1977, har Landgericht i Freiburg enligt artikel 177 i EEG-fördraget ställt två frågor om effekten av vissa bestämmelser i fördraget på utövandet av de rättigheter som tillkommer en varumärkesinnehavare.

Frågorna har uppkommit under en tvist mellan två företag inom läkemedelssektorn varav det ena företaget, som är sökande i målet vid den nationella domstolen (nedan kallat Hoffmann-La Roche) och innehavare av ett visst varumärke i flera medlemsstater, invänder mot att det andra företaget, som är motpart i målet vid den nationella domstolen (nedan kallat Centrafarm), har köpt en produkt som bär detta varumärke och som saluförs i en medlemsstat, och sedan efter att ha ompaketerat produkten och försett den nya förpackningen med varumärkesinnehavarens varumärke säljer denna i en annan medlemsstat.

2 Den berörda produkten, valium, saluförs i Tyskland av Hoffmann-La Roche i förpackningar om 20 eller 50 tabletter till enskilda köpare och i partier om fem förpackningar med 100 eller 250 tabletter för sjukhusbruk. Hoffmann-La Roche-gruppens brittiska dotterbolag tillverkar samma produkt och saluför den i förpackningar om 100 eller 500 tabletter till avsevärt lägre priser än de som tillämpas i Tyskland.

Centrafarm har i Tyskland salufört valium som företaget har köpt upp i Storbritannien i de ursprungliga förpackningarna och därefter paketerat om i partier om 1 000 tabletter i nya förpackningar, vilka har försetts med Hoffmann-La Roches varumärke och en angivelse om att produkten saluförs av Centrafarm.

Centrafarm har dessutom meddelat att man har för avsikt att paketera om tabletterna i mindre förpackningar för försäljning till enskilda köpare.

3 I sitt beslut om hänskjutande har Landgericht i Freiburg, i överensstämmelse med det yttrande som gjordes av den högre rättsinstansen i ett tidigare skede av beredningen av detta mål, uttalat att Centrafarms handlande utgör ett intrång i de rättigheter som tillkommer Hoffmann-La Roche enligt den tyska varumärkeslagen.

4 Frågan om huruvida andra medlemsstaters lagstiftning på området skall tolkas på samma sätt dryftades inför domstolen utan att den kunde besvaras på ett entydigt sätt.

Den första frågan

5 Den första frågan har följande lydelse:

"Kan innehavaren av en varumärkesrätt, som skyddas både i medlemsstat A och i medlemsstat B, med stöd av artikel 36 i EEG-fördraget åberopa denna rätt för att förhindra att läkemedel som av innehavaren eller med dennes samtycke lagligen har försetts med varumärket och saluförts i förpackningar som bär detta varumärke i medlemsstat A, köps upp av en parallell importör som efter att ha ompaketerat läkemedlet och försett de nya förpackningarna med varumärket, importerar de på detta sätt märkta varorna till medlemsstat B?"

6 Till följd av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor, särskilt artikel 30, är importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan förbjudna mellan medlemsstaterna.

Enligt artikel 36 hindrar emellertid dessa bestämmelser inte sådana förbud mot eller restriktioner för import som grundas på intresset av att skydda industriell och kommersiell äganderätt.

Av samma artikel, särskilt andra meningen, liksom av sammanhanget framgår att även om fördraget inte berör förekomsten av industriella och kommersiella rättigheter enligt en medlemsstats lagstiftning, så kan utövandet av sådana rättigheter under vissa förhållanden begränsas av förbuden i fördraget.

Även om artikel 36 innehåller ett undantag från en av de grundläggande principerna för den gemensamma marknaden tillåter den endast avvikelser från principen om fri rörlighet för varor i den mån som detta är berättigat för att skydda det särskilda föremålet för dessa rättigheter.

7 Det särskilda föremålet för varumärkesrätten är i synnerhet att varumärkesinnehavaren skall garanteras ensamrätt att använda varumärket när en vara förs ut på marknaden för första gången och att han därigenom skall skyddas

mot konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och rykte genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med detta.

För att besvara frågan om denna ensamrätt omfattar rätten att invända mot att tredje man förser varan med varumärket efter att ha paketerat om densamma är det nödvändigt att ta hänsyn till varumärkets grundläggande funktion, vilken är att för konsumenten eller slutanvändaren garantera märkesvarans ursprungsidentitet så att denne utan risk för förväxling kan särskilja varan från varor som har ett annat ursprung.

Ursprungsgarantin innebär att konsumenten eller slutanvändaren kan vara förvissade om att en märkesvara som säljs till honom inte under ett tidigare avsättningsled har utsatts för ingrepp av tredje man utan varumärkesinnehavarens tillstånd på ett sätt som har påverkat varans ursprungliga skick.

Den rätt som tillerkänns varumärkesinnehavaren att hindra all användning av varumärket som kan förvanska ursprungsgarantin i den mening som här avses, omfattas därför av det särskilda föremålet för varumärkesrätten.

8 Det är därför berättigat enligt artikel 36 första meningen att tillerkänna varumärkesinnehavaren rätten att hindra att importören av en märkesvara, efter ompaketering av denna, förser den nya förpackningen med varumärket utan innehavarens tillstånd.

9 Det måste emellertid prövas om utövandet av en sådan rätt kan utgöra "en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna" i den mening som avses i artikel 36 andra meningen.

En sådan begränsning kan t.ex. uppstå om varumärkesinnehavaren saluför exakt samma vara i olika medlemsstater men i olika förpackningar, samtidigt som han gör gällande de rättigheter som är knutna till varumärket för att förhindra ompaketering av tredje man, även när ompaketeringen sker på ett sådant sätt att den inte påverkar märkesvarans ursprungsidentitet och ursprungliga skick. Frågan är därför huruvida ompaketering av en märkesvara av det slag som Centrafarm har företagit i föreliggande fall kan påverka varans ursprungliga skick.

10 I detta hänseende måste svaret bero på omständigheterna, särskilt på varans beskaffenhet och tillvägagångssättet vid ompaketeringen.

I många fall är det på grund av varans särskilda beskaffenhet oundvikligt att

ompaketering påverkar varans skick. I andra fall medför ompaketering en mer eller mindre uppenbar risk för att varan utsätts för manipulation eller att dess ursprungliga skick påverkas på annat sätt.

Det är emellertid fullt tänkbart att ompaketering kan ske på ett sätt som inte påverkar varans ursprungliga skick.

Detta kan t.ex. vara fallet om varumärkesinnehavaren har salufört varan i dubbla förpackningar och ompaketeringen endast berör den yttre av dessa medan den inre förpackningen förblir intakt, eller om ompaketeringen sker under överinseende av en offentlig myndighet för att säkerställa att varans skick förblir oförändrat.

I sådana fall där varumärkets grundläggande funktion att garantera ursprunget skyddas på detta sätt kan innehavarens utövande av sin varumärkesrätt för att förhindra fria varurörelser mellan medlemsstaterna utgöra en förtäckt begränsning enligt artikel 36 andra meningen i fördraget, om det fastställs att innehavarens utnyttjande av varumärkesrätten mot bakgrund av hans saluföringssystem bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna.

11 Även om denna slutsats är ofrånkomlig av hänsyn till den fria handeln innebär den att den näringsidkare som säljer den importerade varan, vars nya förpackning har försetts med varumärket utan varumärkesinnehavarens tillstånd, tillerkänns en viss befogenhet som under normala omständigheter är förbehållen varumärkesinnehavaren själv.

Av hänsyn till varumärkesinnehavaren som ägare till varumärket och för att skydda denne mot varje form av missbruk bör denna befogenhet bara ges om det kan påvisas att ompaketeringen inte kan påverka varans ursprungliga skick.

12 Med hänsyn till varumärkesinnehavarens intresse av att konsumenten inte vilseleds när det gäller varans ursprung bör näringsidkaren dessutom bara tillerkännas rätt att sälja den importerade varan, vars nya förpackning har försetts med varumärket, under förutsättning att han i förväg underrättar varumärkesinnehavaren och tydligt anger på förpackningen att varan har ompaketerats av honom.

13 Det följer av det föregående att det, bortsett från en bedömning av de särskilda omständigheterna i enskilda fall, inte har någon betydelse för

lösningen av detta rättsliga problem på varumärkesområdet att den fråga som har ställts av den nationella domstolen uteslutande avser läkemedel.

14 Svaret på den första frågan blir därför följande:

a) Innehavaren av ett varumärke, som samtidigt skyddas i två medlemsstater, har enligt artikel 36 första meningen i EEG-fördraget rätt att hindra att en vara, som i den ena staten lagligen har försetts med varumärket, saluförs i den andra medlemsstaten efter att ha fått en ny förpackning som har försetts med varumärket av tredje man.

b) Ett sådant hinder utgör emellertid en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna, i den mening som avses i artikel 36 andra meningen i fördraget under följande förutsättningar:

— Om det fastställs att innehavarens utnyttjande av varumärkesrätten mot bakgrund av hans saluföringssystem bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna.

— Om det påvisas att ompaketeringen inte kan påverka varans ursprungliga skick.

— Om varumärkesinnehavaren har underrättats i förväg om saluföringen av den ompaketerade varan.

— Om det anges på den nya förpackningen vem som har företagit ompaketeringen.

Den andra frågan

15 Den andra frågan har följande lydelse:

"Har varumärkesinnehavaren även denna rätt, eller skulle han vid utövandet av den överträda vissa bestämmelser i EEG-fördraget – särskilt artikel 86 – om han då det gäller det berörda läkemedlet får en dominerande ställning på marknaden i medlemsstat B, om förbudet mot import av varor som har ompaketerats och försetts med innehavarens varumärke faktiskt hindrar saluföringen på grund av att olika förpackningsstorlekar används i länderna A och B och på grund av att importen av varan i en annan form faktiskt ännu

inte har fått genomslag på marknaden i någon större grad och om förbudet i praktiken har som verkan att upprätthålla en avsevärd – och kanske oproportionerlig – prisskillnad mellan medlemsstaterna, dock utan att det kan bevisas att varumärkesinnehavaren utnyttjar förbudet enbart eller huvudsakligen för att upprätthålla denna prisskillnad?"

16 Det är tillräckligt att konstatera, att om utövandet av en varumärkesrätt är lagligt enligt bestämmelserna i artikel 36 i fördraget är utövandet inte i strid med artikel 86 i fördraget bara för att den som utövar rätten är ett företag som har en dominerande ställning på marknaden, såvida inte varumärkesrätten har utnyttjats som ett medel för att missbruka denna ställning.

Rättegångskostnader

17 De kostnader som har förorsakats Förenade kungarikets regering, Förbundsrepubliken Tysklands regering och kommissionen, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla.

Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

– angående de frågor som förts vidare genom beslut av den 20 juni 1977 av Landgericht i Freiburg – följande dom:

1) a) **Enligt artikel 36 första meningen i EEG-fördraget har innehavaren av ett varumärke, som samtidigt skyddas i två medlemsstater, rätt att hindra att en vara, som i den ena staten lagligen har försetts med varumärket, saluförs i den andra medlemsstaten efter att ha fått en ny förpackning som har försetts med varumärket av tredje man.**

b) **Ett sådant hinder utgör emellertid en förtäckt begränsning av**

handeln mellan medlemsstaterna, i den mening som avses i artikel 36 andra meningen i fördraget under följande förutsättningar:

— Om det fastställs att innehavarens utnyttjande av varumärkesrätten mot bakgrund av hans saluföringssystem bidrar till en konstlad avskärmning av medlemsstaternas marknader.

— Om det påvisas att ompaketeringen inte kan påverka varans ursprungliga skick.

— Om varumärkesinnehavaren har underrättats i förväg om saluföringen av den ompaketerade varan.

— Om det anges på den nya förpackningen vem som har företagit ompaketeringen.

2) Om utövandet av en varumärkesrätt är lagligt enligt bestämmelserna i artikel 36 i fördraget är utövandet inte i strid med artikel 86 i fördraget bara för att den som utövar rätten är ett företag som har en dominerande ställning på marknaden, såvida inte varumärkesrätten har utnyttjats som ett medel för att missbruka denna ställning.

Kutscher Sørensen Bosco

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 23 maj 1978.

A. Van Houtte
Justitiesekreterare

H. Kutscher
Ordförande