YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
11 päivänä heinäkuuta 1996 *

Yhdistetyissä asioissa C-427/93, C-429/93 ja C-436/93,

jotka Sø- og Handelsretten i København (C-427/93 ja C-429/93) ja Højesteret (C-436/93) ovat saattaneet EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäviksi saadakseen näissä kansallisissa tuomioistuimissa vireillä olevissa asioissa

Bristol-Myers Squibb

vastaan

Paranova A/S (C-427/93)

ja

C. H. Boehringer Sohn,

Boehringer Ingelheim KG ja

Boehringer Ingelheim A/S

* Oikeudenkäyntikieli: tanska.

vastaan

Paranova A/S (C-429/93)

sekä

Bayer Aktiengesellschaft ja

Bayer Danmark A/S

vastaan

Paranova A/S (C-436/93)

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989 L 40, s. 1) 7 artiklan ja EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat C. N. Kakouris, J.-P. Puissochet ja G. Hirsch sekä tuomarit G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (esittelevä tuomari), P. Jann ja H. Ragnemalm,

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

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Bristol-Myers Squibb, edustajanaan asianajaja Kirsten Levinsen, Kööpenhamina,

— C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG ja Boehringer Ingelheim A/S -nimiset yhtiöt, edustajanaan asianajaja Karen Dyekjær-Hansen, Kööpenhamina,

— Bayer Aktiengesellschaft ja Bayer Danmark A/S -nimiset yhtiöt, edustajinaan asianajajat Dietrich C. Ohlgart, Hampuri, ja Henrik Nebelong, Kööpenhamina,

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

— Saksan hallitus, asiamiehinään liittovaltion oikeusministeriön Ministerialrat Alexander von Mühlendahl, saman ministeriön Regierungsdirektor Alfred Dittrich ja liittovaltion talousministeriön Ministerialrat Ernst Röder,

— Ranskan hallitus, asiamiehinään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston ulkoasiainsihteeri Hélène Duchêne ja saman osaston apulaisosastopäällikkö Edwige Belliard,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehinään Treasury Solicitor's Departmentin virkamies S. Lucinda Hudson, avustajanaan barrister Michael Silverleaf,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään oikeudellisen yksikön virkamiehet Pieter van Nuffel ja Anders Christian Jessen,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Bristol-Myers Squibbin, edustajanaan asianajaja Peter-Ulrik Plesner, Kööpenhamina; C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG ja Boehringer Ingelheim A/S -nimisten yhtiöiden, edustajanaan asianajaja Karen Dyekjær-Hansen; Bayer Aktiengesellschaft ja Bayer Danmark A/S -nimisten yhtiöiden, edustajinaan asianajajat Henrik Nebelong ja Dietrich C. Ohlgart; Paranova A/S:n, edustajanaan asianajaja Erik B. Pfeiffer; Ranskan hallituksen, asiamiehenään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston ulkoasiainsihteeri Philippe Martinet; Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamiehenään Treasury Solicitor's Departmentin virkamies Lindsey Nicoll, avustajanaan Michael Silverleaf, ja komission, asiamiehinään Richard Wainwright, Hans Peter Hartvig ja Barbara Bardenhewer, esittämät suulliset huomautukset 4.10.1995 pidetyssä istunnossa,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.12.1995 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Sø- og Handelsretten i København (C-427/93 ja C-429/93) ja Højesteret (C-436/93) ovat esittäneet yhteisöjen tuomioistuimelle 22.10.1993 (C-427/93), 21.10.1993 (C-429/93) ja 1.11.1993 (C-436/93) tekemillään päätöksillä, jotka ovat saapuneet yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 25.10.1993 (C-427/93), 26.10.1993 (C-429/93) ja 4.11.1993 (C-436/93), EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla useita ennakkoratkaisukysymyksiä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989 L 40, s. 1, jäljempänä direktiivi) 7 artiklan ja EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty kolmen sellaisen riita-asian yhteydessä, joissa asianosaisina ovat toisaalta lääkkeitä valmistavat yhtiöt Bristol-Myers Squibb, C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG ja Boehringer Ingelheim

A/S (jäljempänä Boehringer) sekä Bayer Aktiengesellschaft ja Bayer Danmark A/S (jäljempänä Bayer) ja toisaalta Paranova A/S (jäljempänä Paranova), joka tuo Tanskaan tiettyjä edellä mainittujen yhtiöiden valmistamia tuotteita.

Asiaan sovellettavat oikeussäännöt

3 Perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan sellaiset jäsenvaltioiden väliset tuontikiellot ja -rajoitukset, jotka ovat perusteltuja teollisten ja kaupallisten oikeuksien suojelemiseksi, ovat sallittuja, jos ne eivät ole keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

4 Direktiivin 5 artiklassa, joka koskee "tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia", säädetään seuraavaa:

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. — —

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

— —"

5 Direktiivin 7 artiklassa vahvistetaan "tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisen" periaate seuraavasti:

"1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle."

6 Nämä säännökset on saatettu osaksi Tanskan sisäistä oikeusjärjestystä tavaramerkeistä, tuotenimistä ja tuoteperhettä koskevista merkeistä 6.6.1991 annetun lain nro 341 4 ja 6 pykälällä.

Tosiseikat sekä ennakkoratkaisukysymykset

7 Bristol-Myers Squibb markkinoi eri jäsenvaltioissa lääkkeitä, jotka se on itse valmistanut tai jotka sen osakkuusyhtiö on valmistanut. Se omistaa Tanskassa rekisteröidyt tavaramerkit Capoten, Mycostatin, Vepesid, Vumon ja Diclocil. Capotenia käytetään verenpaineen alentamiseen, ja sitä myydään tabletteina läpipainoliuskoissa. Mycostatinia käytetään suun sienitulehdusten hoitoon, ja sitä myydään pulloissa. Vepesid on syövän hoitoon käytettävä lääke, jota myydään lasipulloissa tai kapseleina läpipainopakkauksissa. Vumon on myös syövän hoitoon käytettävä lääke, joka on pakattu ampulleihin. Diclocil on antibiootti, jota käytetään tulehdusten hoitoon, ja sitä myydään kapseleina läpipainopakkauksissa.

8 Boehringer valmistaa lääkkeitä Saksassa ja myy niitä kaikkialla yhteisössä. Se on rekisteröinyt Tanskassa Boehringer Ingelheim -tavaramerkin, joka kiinnitetään yleisesti kaikkiin Boehringerin lääkkeisiin, sekä Atrovent-, Berodual-, Berotec- ja Catapresan-tavaramerkit, joita käytetään yksittäisten lääkkeiden tavaramerkkeinä. Atroventia, Berodualia ja Berotecia käytetään keuhkoastman hoitoon, ja niitä myydään aerosolina. Niitä myydään kaikkialla yhteisössä aerosolia sisältävinä

inhalaattoreina, mutta tuotteissa käytetyn vaikuttavan aineen määrä vaihtelee. Catapresania käytetään korkean verenpaineen hoitoon, ja sitä myydään tabletteina läpipainopakkauksissa.

9 Bayer valmistaa ja myy eri jäsenvaltioissa Adalat-nimistä lääkettä; Bayer on rekisteröinyt tämän tuotenimen Tanskassa, samoin kuin toiminimensä Bayer. Adalatia käytetään sydän- ja verisuonitautien hoidossa. Adalatia myytiin useita vuosia Tanskassa 30 ja 100 tabletin pakkauksissa, joissa oli kussakin 10 tabletin läpipainoliuskoja. Vuodesta 1990 alkaen Tanskassa on myyty vain 100 tabletin pakkauksia. Muissa jäsenvaltioissa Adalatia myydään erikokoisissa pakkauksissa, joissa on 20, 30, 50, 60 tai 100 tablettia.

10 Paranova on niin sanottuna rinnakkaistuontina maahan tuotujen lääkkeiden jakeluyhtiö. Se osti edellä mainittuja lääkkeitä erissä jäsenvaltioista, joissa näiden lääkkeiden hinnat olivat suhteellisen halpoja (Kreikka, Yhdistynyt kuningaskunta, Espanja ja Portugali), ja toi nämä tuotteet Tanskaan, jossa se myi ne valmistajien virallista hintaa alempaan hintaan saaden kuitenkin voittoa.

11 Tanskassa tapahtuvaa lääkkeiden myyntiä varten Paranova pakkasi kaikki lääkkeet uusiin yhtenäisiin ja selvästi erottuviin ulompiin pakkauksiin, jotka olivat valkoisia ja joissa oli värillisiä raitoja; tämä väritys vastasi valmistajien alkuperäisten pakkausten väritystä. Uusissa pakkauksissa oli erityisesti valmistajien tavaramerkki ja ilmoitus siitä, että tuotteet olivat Bristol-Myers Squibbin, Boehringer Ingelheimin ja Bayerin valmistamia ja Paranovan maahan tuomia ja uudelleen pakkaamia.

12 Capotenin, Diclocilin, Catapresanin ja Adalatin Paranova pakkasi uudelleen erikokoisiin pakkauksiin.

13 Bayerin käyttämässä Adalatin tanskalaisessa pakkauksessa oli maininta "Adalat 20 mg". Paranova toi Adalatia maahan Kreikasta, jossa tuotetta myytiin pakkauksessa, jossa oli kolme 10 tabletin läpipainoliuskaa. Paranova pakkasi tuotteen uusiin pakkauksiin, joissa oli selostus "Adalat retard" ja joissa oli kymmenen 10 tabletin läpipainoliuskaa.

14 Ulompien pakkausten korvaamisen lisäksi Paranova teki seuraavat toimenpiteet.

15 Vepesidin ja Vumonin osalta Paranova otti lasipullot ja ampullit ulos vuorauksesta, johon ne oli sijoitettu, ja kiinnitti kuhunkin pulloon ja ampulliin uuden tarran, joka peitti valmistajan etiketin. Tähän uuteen etikettiin oli painettu Bristol-Myers Squibbin tavaramerkki ja selvitys siitä, että tuotteen valmistaja on Bristol-Myers Squibb ja sen maahantuoja ja uudelleen pakkaaja Paranova. Lääkepullot ja ampullit sijoitettiin takaisin alkuperäiseen vuoraukseen ja uuteen ulompaan pakkaukseen. Myös Mycostatinin, Atroventin, Berodualin ja Berotecin osalta Paranova peitti pullojen tai inhalaattorien alkuperäiset etiketit omalla etiketillään, jossa oli valmistajan tavaramerkki.

16 Paranova liitti Vepesidin, Vumonin, Berodualin ja Berotecin uusiin pakkauksiin tanskankieliset käyttöohjeet.

17 Mycostatinin pakkauksessa Paranova korvasi alkuperäisessä pakkauksessa olleen sumuttimen sumuttimella, joka ei ollut Bristol-Myers Squibbin valmistama.

18 Lisäksi Paranova oli rekisteröinyt tuotteet erityislääkkeinä Tanskan erityislääkkeiden rekisteriin tätä alaa koskevan Tanskan lainsäädännön mukaisesti käyttämällä samaa tuotenimeä kuin tuotteiden valmistajat.

19 Bristol-Myers Squibb ja Boehringer nostivat Paranovaa vastaan kanteen Sø- og Handelsretten i København vaatien erityisesti, että vastaajan on tunnustettava loukanneensa kantajan tavaramerkkioikeuksia kiinnittämällä kantajien tavaramerkkejä ilman näiden suostumusta tuotteisiin, jotka se saattaa myytäviksi, ja että vastaajaa kiellettäisiin kiinnittämästä tavaramerkkiä uudelleen pakkaamiinsa ja markkinoille saattamiinsa tuotteisiin.

20 Kansallinen tuomioistuin on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1. Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että jollei 7 artiklan 2 kohta sovellu kyseessä olevaan tapaukseen, tavaramerkin haltija, joka on saattanut tavarat markkinoille tavaramerkkiä käyttäen, ei voi estää muuta yritystä tuomasta tavaroita toiseen jäsenvaltioon markkinoidakseen niitä samalla tavaramerkillä, vaikka tämä yritys on kiinnittänyt tavaroiden sisempään pakkaukseen etikettejä, jotka on varustettu tavaramerkillä, ja korvannut alkuperäisen ulomman pakkauksen uudella pakkauksella, joka on varustettu tavaramerkillä?

Kysymyksessä painotetaan, ettei ennakkoratkaisua pyydetä tapaukseen, jossa perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen perusteella voitaisiin katsoa uudelleen pakkaamisen ja tavaramerkin kiinnittämisen olevan perusteltua asiassa 102/77 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, vaan ennakkoratkaisupyynnössä kysytään ainoastaan sitä, onko 7 artiklan 1 kohdassa katsottava tarkoitettavan sen lisäksi, että siinä vahvistetaan tavaramerkkioikeuksien sammumisen yleiset periaatteet Euroopan yhteisössä, myös sitä, että tavaramerkin haltijoille myönnettyjä oikeuksia rajoitetaan silloin, kun kyseessä on tavaramerkin käyttö, johon merkin haltija ei ole antanut suostumustaan.

2. Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, merkitseekö direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 2 kohta, sitten kun se on saatettu osaksi kansallista oikeusjärjestystä, sitä että yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 102/77 antamassa tuomiossa vahvistamat periaatteet ja myöhemmin vakiintunut oikeuskäytäntö ovat toissijaisia, sikäli kuin oikeutta uudelleen pakkaamiseen on arvioitava ensisijaisesti mainitun direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa vastaavien kansallisten säännösten mukaisesti?"

21 Asiassa C-427/93 Sø- og Handelsretten i København esitti yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kaksi ennakkoratkaisukysymystä:

"3. Jos oletetaan, että direktiivin 7 artiklan 1 kohdan tarkoituksena on sallia rinnakkaistuojien suorittama tavaramerkkien uudelleen kiinnittäminen, voidaanko tavaroiden uudelleen pakkaamisen katsoa olevan 7 artiklan 2 kohdan mukainen 'perusteltu aihe'?

Onko sillä merkitystä, että juuri ulompi pakkaus on vaihdettu ja uudelleen merkitty eikä sisemmälle pakkaukselle ole tehty mitään?

4. Kun perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen sisältämä poikkeussäännös ja yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 102/77 omaksuma kanta otetaan

huomioon, mikä on luonteenomaista tietyn tuotteen markkinoiden jakamiselle ja mitkä tekijät on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko jäsenvaltioiden väliset markkinat tietyn tuotteen osalta jaettu tavaramerkin haltijan käyttämän myyntijärjestelmän avulla?"

22 Bayer nosti kanteen Paranovaa vastaan Sø- og Handelsretten i Københavnissa, joka hylkäsi kanteen. Kantaja nosti tämän jälkeen kanteen Højesteretissä, joka esitti yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1. Onko tavaramerkin haltijan oikeutta vastustaa sitä, että rinnakkaistuoja osittain tai kokonaan vaihtaa tuotteiden alkuperäisen pakkauksen uuteen ja varustaa pakkauksen tavaramerkillä, arvioitava kansallisessa tavaramerkkioikeudessa pelkästään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöjen lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 ja 2 kohdan kannalta vai myös EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen ja toisen virkkeen kannalta?

2. Onko sillä merkitystä, että kyseessä olevien tavaroiden markkinoiden väitetään olevan keinotekoisesti jaetut, kun arvioidaan niitä oikeudellisia toimenpiteitä, joihin tavaramerkin haltija voi ryhtyä?

Jos jälkimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, tuomioistuinta pyydetään yksilöimään kyseisten oikeudellisten toimenpiteiden vaikutusten ulottuvuus.

3. Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, vaikuttaako tavaramerkin haltijan oikeuksiin se, että tämä oli mahdollisesti aikonut jakaa markkinat tai hyödyntää tämänkaltaista markkinoiden jakamista?

Yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään tarvittaessa täsmentämään, miten myönteinen vastaus vaikuttaisi kyseisiin oikeuksiin.

4. Onko rinnakkaistuojan näytettävä toteen tai muuten osoitettava kolmannessa kysymyksessä tarkoitetun tavaramerkin haltijan aikomuksen olemassaolo tai se, ettei tällaista aikomusta ollut?

5. Onko ensimmäisessä kysymyksessä kuvattu tuotteen varustaminen uudelleen tavaramerkillä sellaisenaan direktiivin 7 artiklan mukainen riittävän 'perusteltu aihe' vai pitääkö tavaramerkin haltijan lisäksi esittää näyttöä muista seikoista, kuten esimerkiksi siitä, että tavarat ovat rinnakkaistuojan markkinoille saattamina laadultaan huonompia tai niitä on muutettu?"

23 Nämä asiat yhdistettiin yhteisöjen tuomioistuimen presidentin 18.11.1993 antamalla määräyksellä kirjallista ja suullista käsittelyä sekä tuomion julistamista varten.

Direktiivin 7 artiklan soveltaminen

24 Asiassa C-436/93 esitetyssä ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä Højesteret kysyy pääasiassa sitä, onko tapausta, jossa tavaramerkkioikeuden haltija vetoaa oikeuteensa estääkseen maahantuojaa saattamasta markkinoille tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, tarkasteltava kansallisen tavaramerkkilainsäädännön ja direktiivin 7 artiklan perusteella vai onko tässä

tarkastelussa otettava edellä mainittujen säännösten lisäksi huomioon perustamissopimuksen 36 artikla.

25 Tämän osalta on syytä palauttaa mieleen ensiksikin, että kun yhteisön direktiiveissä säädetään tarvittavista yhdenmukaistamistoimenpiteistä 36 artiklassa tarkoitettujen etujen suojaamiseksi, kaikkia niihin liittyviä kansallisia toimenpiteitä on tarkasteltava näiden direktiivin säännösten valossa eikä perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan valossa (ks. tältä osin asia 5/77, Tedeschi, tuomio 5.10.1977, Kok. 1977, s. 1555, 35 kohta; asia 227/82, Van Bennekom, tuomio 30.11.1983, Kok. 1983, s. 3883, 35 kohta; asia C-37/92, Vanacker ja Lesage, tuomio 12.10.1993, Kok. 1993, s. I-4947, 9 kohta; asia C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle, tuomio 5.10.1994, Kok. 1994, s. I-5077, 31 kohta).

26 Tämän jälkeen on syytä huomata, että direktiivin 7 artiklassa, joka on sanamuodoltaan yleinen, säännellään tyhjentävästi tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien sammumista yhteisössä markkinoille saatettujen tuotteiden osalta. Tämän vuoksi tämän alan kansallisia säännöksiä on tarkasteltava 7 artiklan valossa.

27 Direktiiviä, kuten kaikkea johdettua oikeutta, on kuitenkin tulkittava tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perustamissopimuksen määräysten ja erityisesti 36 artiklan valossa (ks. tältä osin asia C-47/90, Delhaize ja Le Lion, tuomio 9.6.1992, Kok. 1992, s. I-3669, 26 kohta, ja asia C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, tuomio 2.2.1994, Kok. 1994, s. I-317, 12 kohta).

28 Tämän vuoksi ensimmäiseen asiassa C-436/93 esitettyyn kysymykseen on syytä vastata, että sitä, että tavaramerkkioikeuden haltija vetoaa oikeuteensa estääkseen maahantuojaa saattamasta markkinoille tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on

pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, on tarkasteltava sekä kansallisen tavaramerkkilainsäädännön että direktiivin 7 artiklan perusteella, ja näitä säännöksiä on tulkittava perustamissopimuksen 36 artiklan valossa.

Direktiivin 7 artiklan 1 kohdan tulkinta

29 Asioissa C-427/93 ja C-429/93 esitetyssä ensimmäisessä kysymyksessä Sø- og Handelsretten i København kysyy pääasiassa sitä, onko direktiivin 7 artiklan 1 kohdan kanssa ristiriidassa se, että tavaramerkkioikeuden haltija vetoaa muissa kuin tämän säännöksen 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa oikeuteensa estääkseen maahantuojaa saattamasta markkinoille tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, vaikka maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.

30 Tämän osalta on ensiksikin syytä palauttaa mieleen, että direktiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.

31 Tämä säännös on muotoiltu siten, että se vastaa yhteisöjen tuomioistuimen sellaisissa tuomioissa käyttämää sanamuotoa, joissa on perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa tulkittaessa hyväksytty yhteisön oikeudessa periaate tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisesta. Siinä myös toistetaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jonka mukaan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan suojatun tavaramerkkioikeuden haltija ei voi vedota tähän lainsäädäntöön estääkseen sellaisen tuotteen tuonnin tai markkinoille saattamisen, jonka se itse on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa sen suostumuksella (ks. erityisesti asia 16/74, Winthrop, tuomio 31.10.1974, Kok. 1974, s. 1183, 7—11 kohta; asia C-10/89, HAG, tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, 12 kohta, jäljempänä asia HAG II; asia C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomio 22.6.1994, Kok. 1994, s. I-2789, 33 ja 34 kohta).

32 Pääasian kantajat ja Saksan hallitus ovat kuitenkin katsoneet, että direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa annetaan rinnakkaistuojalle ainoastaan oikeus myydä tuotteet siinä muodossa, jossa tavaramerkin haltija on saattanut ne markkinoille toisessa jäsenvaltiossa. Tavaramerkin haltijan direktiivin 5 artiklan mukainen yksinoikeus kiinnittää tavaramerkki tuotteeseen ei sammu. Tavaramerkin haltijalla on siis oikeus kieltää tavaramerkin kiinnittäminen uudelleen pakattuihin tuotteisiin myös muissa kuin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeustapauksissa.

33 Tätä väitettä ei voida hyväksyä.

34 Perustamissopimuksen 36 artiklaa koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin haltijan yksinoikeuden kiinnittää tavaramerkki tuotteeseen on tietyissä tapauksissa katsottava sammuneen, jotta maahantuoja voisi saattaa tällä tavaramerkillä markkinoille tuotteita, jotka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai jotka on saatettu toisessa jäsenvaltiossa markkinoille tavaramerkin haltijan suostumuksella (ks. tältä osin asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139; asia 3/78, American Home Products, tuomio 10.10.1978, Kok. 1978, s. 1823; sekä yhdistetyt asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel, Kok. 1996, s. I-3603, ja asia C-232/94, MPA Pharma, Kok. 1996, s. I-3671, joissa myös annetaan tuomio tänään).

35 Sen teorian hyväksyminen, jonka mukaan 7 artiklan 1 kohdan mukaista sammumisperiaatetta ei voida soveltaa silloin kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen tavaramerkin, merkitsisi perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaan perustuvien periaatteiden olennaista muuttamista.

36 Mikään seikka ei tue sitä, että direktiivin 7 artiklan tarkoituksena on rajoittaa tämän oikeuskäytännön ulottuvuutta. Tällaista vaikutusta ei voitaisikaan hyväksyä ottaen huomioon sen, että direktiivillä ei voida perustella yhteisön sisäisen kaupan esteitä, jos tämä ei ole sallittua perustamissopimuksessa. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan määrällisten rajoitusten sekä niitä vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden kielto ei koske ainoastaan kansallisia toimenpiteitä vaan

myös yhteisöjen toimielinten toimenpiteitä (ks. viimeksi asia C-51/93, Meyhui, tuomio 9.8.1994, Kok. 1994, s. I-3879, 11 kohta).

37 Tämän vuoksi asioissa C-427/93 ja C-429/93 esitettyyn ensimmäiseen kysymykseen on syytä vastata, että direktiivin 7 artiklan 1 kohdan kanssa ristiriidassa on se, että tavaramerkkioikeuden haltija vetoaa muissa kuin tämän säännöksen 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa oikeuteensa estääkseen maahantuojaa saattamasta markkinoille tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, vaikka maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.

Direktiivin 7 artiklan 2 kohdan tulkinta

38 Kansalliset tuomioistuimet pyytävät asioissa C-427/93 ja C-429/93 esitetyssä toisessa kysymyksessä, asiassa C-427/93 esitetyissä kolmannessa ja neljännessä kysymyksessä sekä asiassa C-436/93 esitetyissä toisessa, kolmannessa, neljännessä ja viidennessä kysymyksessä pääasiallisesti täsmentämään niitä edellytyksiä, joiden vallitessa tavaramerkin haltija voi estää direktiivin 7 artiklan 2 kohdan nojalla maahantuojan uudelleen pakkaaman sellaisen lääkkeen muun myöhemmän markkinoille saattamisen, johon maahantuoja on kiinnittänyt uudelleen tavaramerkin. Tämän osalta kansalliset tuomioistuimet kysyvät erityisesti, liittyykö perustamissopimuksen 36 artiklaa koskeva oikeuskäytäntö direktiivin 7 artiklan 2 kohdan soveltamiseen. Yhteisöjen tuomioistuimelta kysytään, mikä on yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistettujen käsitteiden "markkinoiden keinotekoinen jakaminen" ja "tuotteen alkuperäisen laadun muuttuminen" merkitys ja sisältö.

39 Direktiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltija voi vastustaa tavaroiden myöhempää markkinoille saattamista, jos tähän on perusteltua aihetta ja erityisesti jos tavaroiden laatua on muutettu sen jälkeen kun ne on saatettu

markkinoille. Ilmaisu "erityisesti" osoittaa, että esitetty tapaus on ainoastaan esimerkinomainen.

40 On todellakin otettava huomioon, että direktiivin 7 artiklan ja perustamissopimuksen 36 artiklan tarkoituksena on sovittaa yhteen tavaramerkkioikeuden suojaa koskevat ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten, että näitä kahta asiaa koskevia määräyksiä ja säännöksiä, joilla pyritään samaan lopputulokseen, on sovellettava samalla tavalla.

41 Tämän vuoksi sen määrittämiseksi, voiko tavaramerkin haltija direktiivin 7 artiklan 2 kohdan nojalla estää sellaisten uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, joihin tavaramerkki on kiinnitetty uudelleen, on syytä tarkastella perustamissopimuksen 36 artiklaa koskevaa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

42 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 36 artiklassa sallitaan poikkeaminen tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta yhteismarkkinoilla ainoastaan silloin jos poikkeaminen on perusteltua sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka koskevat kyseisiä teollisia tai kaupallisia oikeuksia.

43 Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, että tavaramerkkioikeus on olennainen osa perustamissopimuksessa tavoiteltua vääristymättömän kilpailun järjestelmää. Tässä järjestelmässä yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita tuotteidensa tai palvelujensa laadun perusteella, ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos on olemassa erottelukykyisiä merkkejä, joiden avulla kukin tuote voidaan tunnistaa. Jotta tavaramerkki voisi toimia tällaisena merkkinä, sen on oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat on valmistettu tietyn yhden yrityksen valvonnassa, joka vastaa niiden laadusta (em. asia HAG II, tuomion 13 kohta, ja em. asia IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomion 37 ja 45 kohta).

44 Tämän vuoksi, kuten yhteisöjen tuomioistuin onkin useaan kertaan vahvistanut, tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on taata tavaramerkkioikeuden haltijalle yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tuote ensimmäisen kerran markkinoille ja suojata tavaramerkin haltijaa sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin mainetta ja asemaa markkinoilla myymällä tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tällaisella tavaramerkillä (ks. erityisesti em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta; asia 1/81, Pfizer, tuomio 3.12.1981, Kok. 1981, s. 2913, 7 kohta; em. asia HAG II, tuomion 14 kohta; em. asia IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomion 33 kohta).

45 Tämän vuoksi on syytä huomata, kuten edellä on todettu, että jäsenvaltion lainsäädännön mukaan suojattu tavaramerkin haltija ei voi vedota tähän lainsäädäntöön estääkseen sellaisen tuotteen maahantuonnin tai markkinoille saattamisen, jonka se on itse saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella (ks. erityisesti em. asia Winthrop, tuomion 7—11 kohta; em. asia HAG II, tuomion 12 kohta ja em. asia IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomion 33 ja 34 kohta).

46 Tavaramerkkioikeuden tavoitteena ei ole sen salliminen, että tavaramerkin haltijat jakavat kansalliset markkinat, eikä siten jäsenvaltioiden välillä mahdollisesti olevien hintaerojen ylläpitämisen edistäminen. On totta, että erityisesti lääkemarkkinoilla tällaiset hintaerot saattavat johtua sellaisista tekijöistä, joihin tavaramerkin haltijat eivät voi millään tavalla vaikuttaa, kuten enimmäishintojen vahvistamista koskevista eri jäsenvaltioiden poikkeavista säännöksistä, lääkkeiden tukkukauppiaiden voittomarginaalista tai sairausvakuutusjärjestelmän mukaisten sairauskuluista maksettavien korvausten enimmäismääristä. Yhden jäsenvaltion hintoja koskevan muista poikkeavan lainsäädännön aiheuttamien vääristymien korjaaminen on yhteisön tehtävä, eikä niitä voida yrittää korjata siten, että toisissa jäsenvaltioissa otetaan käyttöön tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen vastaisia säännöksiä (ks. erityisesti em. asia Winthrop, tuomion 16 ja 17 kohta).

47 Jotta voitaisiin vastata siihen, käsittääkö tavaramerkin haltijalle annettu yksinoikeus oikeuden estää sen, että muu yritys käyttää tavaramerkkiä pakattuaan tuotteen uudelleen, on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtävä sen

takaajana, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperästä ja erottaa tuotteen toisista tuotteista sekoittamatta sitä niihin. Tämä alkuperän takaaminen tarkoittaa sitä, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma siitä, että tuotteen sen alkuperäisessä muodossa hankkinut muu yritys ei ole muuttanut ilman tavaramerkin haltijan suostumusta kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tarjottua, tavaramerkillä varustettua tuotetta ennen sen markkinoille saattamista (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta, ja em. asia Pfizer, tuomion 8 kohta).

48 Tämän vuoksi tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperän takaamista, kuuluu tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön, ja tämän oikeuden suojaamiseksi saattaa olla perusteltua poiketa tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta, ja em. asia Pfizer, tuomion 9 kohta).

49 Edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että näiden periaatteiden mukaisesti perustamissopimuksen 36 artiklaa on sovellettava siten, että tavaramerkkioikeuden haltija voi vedota oikeuteensa estääkseen maahantuojaa saattamasta markkinoille sellaista tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen uuteen pakkaukseen, johon on kiinnitetty uudelleen tavaramerkki, jollei

— näytetä toteen, että tavaramerkkioikeuden haltija käyttää oikeuttaan omaksumansa myyntijärjestelmän huomioon ottaen siten, että se johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen;

— osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut tuotteen alkuperäistä laatua;

— tavaramerkin haltijalle ole ilmoitettu etukäteen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta ja

— uudessa pakkauksessa todeta, kuka on pakannut tuotteet uudelleen.

50 Tämän oikeuskäytännön mukaisesti direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa on siis tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää lääkkeen myöhemmän markkinoille saattamisen, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin, jolleivät edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa mainitut neljä edellytystä täyty.

51 Tätä oikeuskäytäntöä on kuitenkin täsmennettävä, kun tarkastellaan nyt käsiteltävinä olevissa asioissa esitettyjä väitteitä sekä väitteitä, jotka esitettiin asioissa C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel, Kok. 1996, s. I-3603, ja asiassa C-232/94, MPA Pharma, Kok. 1996, s. I-3671, joissa myös annetaan tuomio tänään.

Jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoinen jakaminen

52 Tämän osalta on syytä todeta, että tapaus, jossa tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen muun yrityksen uudelleen pakkaamien, tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden välisten markkinoiden jakamiseen erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille eri jäsenvaltioissa saman lääkkeen erilaisessa pakkauksessa ja silloin kun rinnakkaistuoja ei voi tuoda toiseen jäsenvaltioon ja saattaa siellä markkinoille tuotetta siinä muodossa kuin tavaramerkin haltija on sen saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa.

53 Tämän vuoksi tavaramerkin haltija ei voi estää tuotteen pakkaamista uudelleen uuteen ulompaan pakkaukseen, kun tavaramerkin haltijan siinä jäsenvaltiossa käyttämää pakkauskokoa, josta maahantuoja on ostanut tuotteen, ei voida saattaa

markkinoille tuontijäsenvaltiossa esimerkiksi sen vuoksi, että kansallisten säännösten tai kansallisen käytännön mukaan sallitaan vain tietty pakkauskoko, tai sen vuoksi, että sairausvakuutussäännösten mukaan sairauskulujen korvaaminen on sidoksissa pakkauksen kokoon, taikka sellaisen vakiintuneen lääkemääräyskäytännön vuoksi, joka perustuu muun muassa lääketieteen asiantuntijoiden ja sairausvakuutuslaitosten suosittelemiin vakiokokoihin.

54 Tämän osalta on syytä täsmentää, että silloin kun tavaramerkin haltija käyttää useita erilaisia tuontijäsenvaltion voimassa olevien säännösten ja käytäntöjen mukaisia pakkauskokoja, uudelleen pakkaamisen tarvetta ei voida kiistää ainoastaan sillä perusteella, että todetaan, että jotakin näistä pakkauskoista markkinoidaan myös vientijäsenvaltiossa. Markkinoiden jakamisesta olisi kyse, jos maahantuoja voisi markkinoida tuotetta ainoastaan tietyllä tuontijäsenvaltion markkinoiden rajoitetulla alueella.

55 Sitä vastoin tavaramerkin haltija voi estää tuotteen pakkaamisen uuteen ulompaan pakkaukseen silloin kun maahantuoja pakkaa tuotteet, jotka voidaan saattaa tuontijäsenvaltiossa markkinoille, siten että se kiinnittää alkuperäiseen ulompaan tai sisempään pakkaukseen uuden etiketin tuontijäsenvaltion kielellä ja lisää siihen uudet käyttöohjeet tai tietoja tuontijäsenvaltion kielellä tai korvaa sellaisen pakkauksen lisänä olevan tuotetta täydentävän esineen, jota ei voida hyväksyä tuontijäsenvaltiossa, vastaavalla hyväksytyllä esineellä.

56 Jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta estää tavaramerkillä varustettujen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen voidaan rajoittaa ainoastaan jos maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on tarpeen, jotta tuotteet voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa.

57 Lopuksi on syytä täsmentää, että toisin kuin pääasian kantajat väittävät, yhteisöjen tuomioistuimen käyttämä termi "markkinoiden keinotekoinen jakaminen" ei tarkoita sitä, että maahantuojan on osoitettava, että saattaessaan markkinoille saman tuotteen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jäsenvaltioiden välisten markkinoiden jakamiseen. Täsmentäessään, että markkinoiden jakamisen on oltava keinotekoinen, yhteisöjen tuomioistuin on halunnut korostaa sitä, että tavaramerkin haltija voi aina vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen silloin kun tämä on perusteltua tavaramerkin keskeisen tehtävän suojaamiseksi, jolloin tästä aiheutuvaa markkinoiden jakamista ei voida pitää keinotekoisena.

Tuotteen alkuperäisen laadun muuttaminen

58 Tämän osalta on syytä täsmentää pääasian kantajien esittämien väitteiden valossa ensiksikin, että tuotteen alkuperäisen laadun muuttaminen viittaa pakkauksessa olevan tuotteen laatuun.

59 Tavaramerkkioikeuden haltija voi siis estää sellaisen uudelleen pakkaamisen, joka voi saattaa pakkauksessa olevan tuotteen alttiiksi sellaiselle käsittelylle tai sellaisille vaikutuksille, jotka saattavat muuttaa tuotteen alkuperäistä laatua. Sen määrittämiseksi, onko tästä kyse, on syytä ottaa huomioon tuotteen luonne ja tapa, jolla tuote on pakattu uudelleen, kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion 10 kohdassa.

60 Edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion samasta kohdasta käy ilmi, että lääkeaineiden osalta uudelleen pakkaamisen on katsottava tehdyn sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät muuta tuotteen alkuperäistä laatua, kun tavaramerkin haltija on esimerkiksi saattanut tuotteen markkinoille kaksinkertaisessa pakkauksessa ja kun uudelleen pakkaaminen koskee vain tuotteen ulompaa

pakkausta sisemmän pakkauksen jäädessä koskematta taikka kun viranomainen valvoo uudelleen pakkaamista varmistaakseen sen, ettei tuote vahingoitu.

61 Tämän oikeuskäytännön mukaan pelkästään se, että läpipainoliuskat, pullot, lasipullot, ampullit tai inhalaattorit otetaan alkuperäisestä ulommasta pakkauksesta ja sijoitetaan uuteen ulompaan pakkaukseen, ei muuta pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua.

62 Pääasian kantajat ovat kuitenkin väittäneet, että jopa tällaisessa pakkaamisessa saatetaan tuotteen alkuperäistä laatua muuttaa. Esimerkiksi läpipainopakkaukset, jotka ovat peräisin eri alkuperäisistä pakkauksista ja jotka pakataan samaan ulompaan pakkaukseen, voivat olla eri tuotantoeristä, ja niissä saattaa olla eri vanhentumisajat; on myös mahdollista, että nämä tuotteet ovat varastoituina liian pitkään tai että uudelleen pakkaaminen vahingoittaa valolle herkkiä tuotteita.

63 Tätä väitettä ei voida hyväksyä. Ei voida hyväksyä sellaista näkemystä, jonka mukaan tavaramerkin haltija voisi jokaisen hypoteettisen virheen vaaran perusteella estää kaiken lääkkeiden uudelleen pakkaamisen uusiin ulompiin pakkauksiin.

64 Mikään ei myöskään tue sitä olettamusta, että pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua välittömästi muutetaan, kun pulloihin, lasipulloihin, ampulleihin tai inhalaattoreihin kiinnitetään tarra tai kun pakkaukseen lisätään uudet käyttöohjeet tai tietoja tuontijäsenvaltion kielellä tai jos siihen lisätään täydentävä esine, kuten sumutin, joka ei ole tavaramerkin haltijan valmistama.

65 On kuitenkin myönnettävä, että pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäinen laatu saattaa muuttua välillisesti, kun

— uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus tai uudet käyttöohjeet tai tiedot eivät sisällä tiettyjä tärkeitä tietoja tai niissä on epätarkkoja tietoja tuotteen luonteesta, koostumuksesta, vaikutuksista, käytöstä tai säilyvyydestä, tai

— maahantuojan pakkaukseen lisäämä täydentävä esine, joka on tarkoitettu tuotteen ottamiseen tai annosteluun, ei ole valmistajan tarkoittaman käyttötavan tai annostuksen mukainen.

66 Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko tästä kyse, vertailemalla tuotetta erityisesti tavaramerkin haltijan tuontijäsenvaltiossa markkinoille saattamaan tuotteeseen. Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä mahdollisuutta, että maahantuoja voisi esittää joitakin täydentäviä tietoja, kunhan nämä tiedot eivät ole ristiriidassa tavaramerkin haltijan tuontijäsenvaltiossa esittämien tietojen kanssa; tämä vaatimus täyttyy esimerkiksi silloin kun on kyse poikkeavista tiedoista, jotka johtuvat tavaramerkin haltijan vientijäsenvaltiossa käyttämästä pakkauksesta.

Muut edellytykset, jotka rinnakkaistuojan on täytettävä

67 Jos uudelleen pakkaaminen tehdään siten, ettei pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäinen laatu muutu, tavaramerkin tehtävä alkuperän takaajana on suojattu. Tällöin kuluttajaa tai loppukäyttäjää ei johdeta harhaan tuotteiden alkuperän osalta, vaan hän todellakin saa ainoastaan niitä tuotteita, jotka on valmistettu tavaramerkin haltijan valvonnassa.

68 On kuitenkin syytä todeta, että jos tällaisessa tilanteessa on tavaroiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi välttämätöntä päätyä siihen, että tavaramerkin haltija ei voi vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen tavaramerkillään varustettujen, maahantuojan uudelleen pakkaamien tuotteiden markkinoille saattamisen, se tarkoittaa myös sitä, että maahantuojalla on käytössään oikeus, joka on yleensä varattu tavaramerkin haltijalle.

69 Tavaramerkin haltijan intressien suojaamiseksi tavaramerkkioikeuden haltijana ja tavaramerkin suojaamiseksi väärinkäytöksiltä tämä oikeus on syytä antaa vain jos maahantuoja täyttää tietyt muut vaatimukset, kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa.

70 Ottaen huomioon sen, että on tavaramerkin haltijan edun mukaista, että kuluttajalle tai loppukäyttäjälle ei anneta sellaista kuvaa, että tavaramerkin haltija vastaisi uudelleen pakkaamisesta, pakkauksessa on ilmoitettava, kuka on pakannut tavaran uudelleen.

71 Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo täsmentänyt, tämän on käytävä selvästi ilmi uudelleen pakatun tuotteen ulommasta pakkauksesta (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 12 kohta ja em. asia Pfizer, tuomion 11 kohta). Kuten julkisasiamieskin on todennut ratkaisuehdotuksensa 128 kohdassa, tämä tarkoittaa sitä, että kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida sitä, onko tämä selvitys sellainen, että normaalin näkökyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella sen ymmärtää.

72 Sitä vastoin ei voida vaatia, että pakkauksessa nimenomaisesti mainittaisiin, että uudelleen pakkaaminen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, koska tällaisen maininnan voisi ymmärtää tarkoittavan sitä, kuten julkisasiamieskin on todennut ratkaisuehdotuksensa 88 kohdassa, että uudelleen pakattu tuote ei ole täysin asianmukainen.

73 Kuitenkin silloin kun rinnakkaistuoja on lisännyt pakkaukseen täydentävän esineen, joka ei ole tavaramerkin haltijan valmistama, on valvottava, että tämän täydentävän tuotteen alkuperä ilmoitetaan sillä tavoin, ettei siitä mitenkään saa sellaista kuvaa, että tavaramerkin haltija vastaisi siitä.

74 On myös syytä todeta, kuten edellä mainitussa asiassa Pfizer annetun tuomion 11 kohdassa todetaan, että voidaan vaatia, että ulommassa pakkauksessa on ilmoitettava selvästi, kuka tuotteen on valmistanut, koska valmistajan edun mukaista voi olla, ettei kuluttaja tai loppukäyttäjä luule, että maahantuoja on tavaramerkin haltija ja että tuote on valmistettu tämän valvonnassa.

75 Vaikka pakkauksessa olisikin merkintä siitä, kuka tuotteen on pakannut uudelleen, ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tavaramerkin maine ja siten myös tavaramerkin haltijan maine saattavat kuitenkin kärsiä uudelleen pakatun tuotteen riittämättömästä ulkoasusta. Tällaisissa tapauksissa tavaramerkin haltijalla on lainmukainen tavaramerkkioikeuden erityistehtävään liittyvä intressi estää tuotteen markkinoille saattaminen. Sen arvioimiseksi, saattaako uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu vahingoittaa tavaramerkin mainetta, on otettava huomioon tuotteen luonne ja ne markkinat, joille se on tarkoitettu myytäväksi.

76 On todettava, että lääkeala on erityisen arkaluontoinen ja kansalaiset ovat erityisen tarkkoja näiden tuotteiden laadusta ja siitä, etteivät tuotteet ole vahingoittuneet; tuotteen ulkoasu saattaa myös vaikuttaa kansalaisten luottamukseen edellä mainittuihin tekijöihin. Tämän vuoksi viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen ulkoasu saattaa vahingoittaa tavaramerkin mainetta.

77 Vaatimukset, jotka uudelleen pakatun tuotteen ulkoasun on täytettävä, vaihtelevat sen mukaan, onko kyse tuotteesta, joka myydään sairaalaan, vai tuotteesta, joka myydään apteekkien välityksellä kuluttajille. Ensimmäisessä tapauksessa lääkkeen antavat potilaille alan ammattilaiset, joille tuotteen ulkoasulla ei ole juurikaan merkitystä. Jälkimmäisessä tapauksessa tuotteen ulkoasulla on selvästi suurempi

merkitys kuluttajalle, vaikka reseptilääkkeiden osalta lääkärin määräys itsessään on omiaan saamaan kuluttajan luottamaan tietyssä määrin tuotteen laatuun.

78 Lopuksi voidaan todeta, kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa Hoffmann-La Roche antamassaan tuomiossa, että tavaramerkin haltijalle on ilmoitettava etukäteen uudelleen pakatun tuotteen saattamisesta markkinoille. Lisäksi tavaramerkin haltija voi vaatia, että maahantuoja toimittaa sille näytteen uudelleen pakatusta tuotteesta ennen tuotteen markkinoille saattamista, jotta se voi varmistua siitä, ettei uudelleen pakkaamista ole tehty siten, että se muuttaa suoraan tai välillisesti tuotteen alkuperäistä laatua vaan siten että tuotteen ulkoasu on uudelleen pakkaamisen jälkeen sellainen, ettei se vahingoita tavaramerkin haltijan mainetta. Lisäksi tällainen vaatimus mahdollistaa sen, että tavaramerkin haltija voi paremmin suojautua väärentäjien toiminnalta.

79 Ottaen huomioon kaikki edellä esitetyt näkökohdat on syytä vastata asioissa C-427/93 ja C-429/93 esitettyyn toiseen ennakkoratkaisukysymykseen, asiassa C-427/93 esitettyihin kolmanteen ja neljänteen kysymykseen sekä asiassa C-436/93 esitettyihin toiseen, kolmanteen, neljänteen ja viidenteen kysymykseen, että direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää lääkkeen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen tavaramerkin, jollei

— näytetä toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Tästä on kyse erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille saman lääkkeen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa ja silloin kun maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on toisaalta tarpeen, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa, ja toisaalta silloin kun uudelleen pakkaaminen tehdään

niin, ettei tuotteen alkuperäinen laatu muutu. Sitä vastoin tämä edellytys ei tarkoita sitä, että olisi näytettävä toteen, että tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jakamaan jäsenvaltioiden väliset markkinat;

— osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua. Tästä on kyse erityisesti silloin, kun maahantuoja tekee ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, joilla ei voida vaikuttaa alkuperäiseen laatuun, kuten ottaa läpipainoliuskat, pullot, lasipullot, ampullit tai inhalaattorit alkuperäisestä ulommasta pakkauksestaan ja sijoittaa ne uuteen ulompaan pakkaukseen tai kiinnittää tuotteen sisempään pakkaukseen tarran taikka lisää pakkaukseen uudet käyttöohjeet tai uusia tietoja taikka lisää pakkaukseen täydentävän esineen. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on varmistaa, ettei pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua välillisesti muuta se, että uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus taikka uudet käyttöohjeet tai tiedot eivät sisällä tiettyjä tärkeitä tietoja, tai se, että niissä annetaan epätarkkoja tietoja; sen on myös varmistettava, että maahantuojan pakkaukseen lisäämä täydentävä esine, joka on tarkoitettu lääkkeen ottamiseen tai annosteluun, ei ole valmistajan tarkoittaman käyttötavan tai annostuksen mukainen;

— uudessa pakkauksessa selvästi ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimiä; nämä selvitykset on tehtävä sillä tavalla, että normaalin näkökyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella ne ymmärtää. Lisäksi täydentävän esineen, joka ei ole tavaramerkin haltijan valmistama, alkuperä on ilmoitettava sillä tavoin, ettei siitä mitenkään saa sellaista kuvaa, että tavaramerkin haltija vastaisi siitä. Sitä vastoin ei ole tarpeen ilmoittaa, että uudelleen pakkaaminen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta;

— uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen; ja

— maahantuoja ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimita tälle tämän pyynnöstä näytettä uudelleen pakatusta tuotteesta.

Oikeudenkäyntikulut

80 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Saksan, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Sø- og Handelsretten i København 22.10.1993 (C-427/93) ja 21.10.1993 (C-429/93) sekä Højesteretin 1.11.1993 (C-436/93) tekemillään päätöksillä esittämät ennakkoratkaisukysymykset seuraavasti:

1) Sitä, että tavaramerkkioikeuden haltija vetoaa oikeuteensa estääkseen maahantuojaa saattamasta markkinoille tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, on tarkasteltava sekä kansallisen tavaramerkkioikeuden että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan perusteella, ja näitä säännöksiä on tulkittava perustamissopimuksen 36 artiklan valossa.

2) Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohdan kanssa ristiriidassa on se, että tavaramerkkioikeuden haltija vetoaa muissa kuin tämän säännöksen 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa oikeuteensa estääkseen maahantuojaa saattamasta markkinoille tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on saattanut

markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, vaikka maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.

3) Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää lääkkeen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen tavaramerkin, jollei

— näytetä toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Tästä on kyse erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille saman lääkkeen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa ja silloin kun maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on toisaalta tarpeen, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa, ja toisaalta silloin kun uudelleen pakkaaminen tehdään niin, ettei tuotteen alkuperäinen laatu muutu. Sitä vastoin tämä edellytys ei tarkoita sitä, että olisi näytettävä toteen, että tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jakamaan jäsenvaltioiden väliset markkinat;

— osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua. Tästä on kyse erityisesti silloin, kun maahantuoja tekee ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, joilla ei voida vaikuttaa alkuperäiseen laatuun, kuten ottaa läpipainoliuskat, pullot, lasipullot, ampullit tai inhalaattorit alkuperäisestä ulommasta pakkauksestaan ja sijoittaa ne uuteen ulompaan pakkaukseen tai kiinnittää tuotteen sisempään pakkaukseen tarran taikka lisää pakkaukseen uudet käyttöohjeet tai uusia tietoja taikka lisää pakkaukseen täydentävän esineen. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on varmistaa, ettei pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua välillisesti muuta se, että uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus taikka uudet käyttöohjeet tai tiedot eivät sisällä tiettyjä tärkeitä tietoja, tai se, että niissä annetaan epätarkkoja tietoja; sen on myös varmistettava, että maahantuojan

pakkaukseen lisäämä täydentävä esine, joka on tarkoitettu lääkkeen ottamiseen tai annosteluun, ei ole valmistajan tarkoittaman käyttötavan tai annostuksen mukainen;

— uudessa pakkauksessa selvästi ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimiä; nämä selvitykset on tehtävä sillä tavalla, että normaalin näkökyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella ne ymmärtää. Lisäksi täydentävän esineen, joka ei ole tavaramerkin haltijan valmistama, alkuperä on ilmoitettava sillä tavoin, ettei siitä mitenkään saa sellaista kuvaa, että tavaramerkin haltija vastaisi siitä. Sitä vastoin ei ole tarpeen ilmoittaa, että uudelleen pakkaaminen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta;

— uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen; ja

— maahantuoja ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimita tälle tämän pyynnöstä näytettä uudelleen pakatusta tuotteesta.

Rodríguez Iglesias Kakouris Puissochet

Hirsch Mancini Moitinho de Almeida

Gulmann Jann Ragnemalm

Julistettiin Luxemburgissa 11 päivänä heinäkuuta 1996.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja presidentti