YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

23 päivänä huhtikuuta 2002 *

Asiassa C-143/00,

jonka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Yhdistynyt kuningaskunta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Boehringer Ingelheim KG ja

Boehringer Ingelheim Pharma KG

vastaan

Swingward Ltd

ja

Boehringer Ingelheim KG ja

Boehringer Ingelheim Pharma KG

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

vastaan

Dowelhurst Ltd

ja
Glaxo Group Ltd

vastaan

Swingward Ltd

ja
Boehringer Ingelheim KG ja
Boehringer Ingelheim Pharma KG

vastaan

Dowelhurst Ltd

ja
Glaxo Group Ltd ja
The Wellcome Foundation Ltd

vastaan

Dowelhurst Ltd

ja
SmithKline Beecham plc,
Beecham Group plc ja
SmithKline & French Laboratories Ltd

vastaan

Dowelhurst Ltd

ja

Eli Lilly and Co.

vastaan

Dowelhurst Ltd

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyllä sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3), 7 artiklan 2 kohdan sekä EY 28 ja EY 30 artiklan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit C. Gulmann (esittelevä tuomari), D. A. O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris ja J. N. Cunha Rodrigues,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: osastopäällikkö D. Louterman-Hubeau,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Boehringer Ingelheim KG ja Boehringer Ingelheim Pharma KG, edustajanaan solicitor R. Subiotto ja Rechtsanwältin C. Annacker,

— SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd ja Eli Lilly and Co., edustajinaan S. Thorley, QC, ja barrister M. Brealey,

— Glaxo Group Ltd, edustajinaan M. Silverleaf, QC, ja barrister R. Hacon,

— Swingward Ltd ja Dowelhurst Ltd, edustajinaan N. Green ja H. Carr, QC,

— Saksan hallitus, asiamiehinään B. Muttelsee-Schön ja A. Dittrich,

— Norjan hallitus, asiamiehenään B. Ekeberg,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään K. Banks,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Boehringer Ingelheim KG:n ja Boehringer Ingelheim Pharma KG:n, edustajinaan R. Subiotto ja asianajaja C. Annacker, SmithKline Beecham plc:n, Beecham Group plc:n, SmithKline & French Laboratories Ltd:n ja Eli Lilly and Co:n, edustajinaan S. Thorley ja M. Brealey, Glaxo Group Ltd:n, edustajinaan M. Silverleaf ja R. Hacon, Swingward Ltd:n ja Dowelhurst Ltd:n, edustajinaan N. Green ja H. Carr, Saksan hallituksen, asiamiehenään A. Dittrich, Norjan hallituksen, asiamiehenään B. Ekeberg, ja komission, asiamiehinään K. Banks ja S. Rating, 3.4.2001 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 12.7.2001 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 7.3.2000 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 17.4.2000, EY 234 artiklan nojalla kahdeksan ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyllä sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3; jäljempänä direktiivi), 7 artiklan 2 kohdan sekä EY 28 ja EY 30 artiklan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty asioissa, joissa vastapuolina ovat yhtäältä Boehringer Ingelheim KG ja Boehringer Ingelheim Pharma KG (jäljempänä yhdessä

Boehringer), Glaxo Group Ltd (jäljempänä Glaxo), SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc ja SmithKline & French Laboratories Ltd (jäljempänä yhdessä SmithKline), The Wellcome Foundation Ltd (jäljempänä Wellcome) sekä Eli Lilly and Co. (jäljempänä Eli Lilly) ja toisaalta Swingward Ltd (jäljempänä Swingward) ja Dowelhurst Ltd (jäljempänä Dowelhurst) ja joissa on kyse Boehringerin, Glaxon, SmithKlinen, Wellcomen ja Eli Lillyn tuottamien sellaisten lääkkeiden myynnistä, joita Swingward ja Dowelhurst ovat tuoneet rinnakkaistuontina Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Yhteisön oikeus

3 EY 28 artiklan mukaan jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja niitä vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Kuitenkin EY 30 artiklan mukaan jäsenvaltioiden väliset tuontia koskevat kiellot tai rajoitukset, jotka ovat perusteltuja teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, ovat sallittuja, mutta ne eivät saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

4 Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklassa, jonka otsikkona on "Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen", säädetään seuraavaa:

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

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

5 Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohtaa on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan ja kyseisen sopimuksen liitteessä XVII olevan 4 kohdan mukaisesti muutettu kyseisen sopimuksen vuoksi siten, että ilmaisu "yhteisössä" on korvattu ilmaisulla "jossakin sopimuspuolessa".

Pääasiat ja ennakkoratkaisukysymykset

6 Pääasioiden kantajat ovat myyneet pääasioissa kyseessä olevia lääkkeitä tavaramerkillä varustettuna yhteisössä, jossa jompikumpi pääasioiden vastaajista on ostanut lääkkeen ja tuonut sen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tätä tuontia varten pääasioiden vastaajat ovat tietyssä määrin muuttaneet näiden lääkkeiden pakkauksia ja niihin liitettyjä pakkausselosteita.

7 Tapa, jolla eri lääkkeiden pakkausta on muutettu, vaihtelee tapauskohtaisesti. Tietyissä tapauksissa alkuperäiseen pakkaukseen on kiinnitetty etiketti, jossa on tiettyjä tärkeitä tietoja, kuten rinnakkaistuojan nimi ja sillä olevan rinnakkaistuontiluvan numero. Tällöin muulla kielellä kuin englanniksi ilmoitettuja tietoja on edelleen näkyvissä pakkauksessa eikä tavaramerkkiä ole peitetty. Muissa tapauksissa tuote on pakattu uudelleen koteloihin, jotka rinnakkaistuoja on suunnitellut ja joihin tavaramerkki on kuvattu uudelleen. On vielä tapauksia, joissa tuote on pakattu uudelleen koteloihin, jotka rinnakkaistuoja on suunnitellut ja joihin tavaramerkkiä ei ole merkitty. Sen sijaan tuotteen geneerinen nimi

on merkitty koteloon. Kotelon sisällä oleva pakkaus on varustettu alkuperäisellä tavaramerkillä, mutta siihen on kiinnitetty tarra, jossa ilmoitetaan tuotteen geneerinen nimi sekä valmistajan ja rinnakkaistuontiluvan haltijan nimi. Kaikissa näissä tapauksissa, joissa tuote on pakattu uudelleen, koteloissa on potilaille tarkoitettu englanninkielinen seloste, joka on varustettu tavaramerkillä.

8 Boehringer, Glaxo, SmithKline, Wellcome ja Eli Lilly vastustavat näitä pakkauksiin tehtyjä muutoksia ja väittävät, että ne eivät ole välttämättömiä, jotta kyseisiä lääkkeitä voitaisiin myydä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ne väittävät, että rinnakkaistuojilla ei yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan näin ollen ole oikeutta tehdä tällaisia muutoksia. Niinpä Boehringer, Glaxo, SmithKline, Wellcome ja Eli Lilly ovat nostaneet ennakkoratkaisupyynnön esittäneessä tuomioistuimessa tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevia kanteita.

9 Koska High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division katsoo pääasioiden ratkaisujen riippuvan yhteisön oikeuden tulkinnasta, se on päättänyt lykätä asian ratkaisua ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Voiko tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiin perustuvia oikeuksiaan pysäyttääkseen tai estääkseen omien tavaroidensa tuonnin yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon tai rajoittakseen niiden myymistä tai niitä koskevaa myynninedistämistä, kun maahantuonnista, myymisestä tai myynninedistämisestä ei aiheudu ollenkaan vahinkoa hänen oikeuksiensa ydinsisällölle tai kun niistä ei aiheudu olennaista vahinkoa näiden oikeuksien ydinsisällölle?

2) Onko edellä olevaan kysymykseen annettava vastaus erilainen, jos tavaramerkin haltija toimii sillä perusteella, että maahantuoja tai maahantuonnin jälkeen jälleenmyyjä käyttää tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä tavalla, joka, vaikka siitä ei aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydinsisällölle, ei ole välttämätön?

3) Jos tavaramerkin haltijan tavaroiden maahantuojan tai tällaisten maahan tuotujen tavaroiden jälleenmyyjän on osoitettava, että tavaramerkin haltijan tavaramerkin käyttäminen on 'välttämätöntä', täyttyykö tämä edellytys, jos osoitetaan, että tavaramerkin käyttö on järkevästi ajatellen tarpeen, jotta hän voi päästä a) edes tietylle osalle kyseisten tavaroiden markkinoista tai b) kyseisten tavaroiden koko markkinoille; vai merkitseekö kyseinen edellytys sitä, että tavaramerkin käytön oli oltava olennaisen tärkeää, jotta tavarat voitiin saattaa markkinoille, ja jos tällä edellytyksellä ei tarkoiteta mitään näistä, mitä tällä välttämättömällä sitten tarkoitetaan?

4) Jos tavaramerkin haltija on ensi näkemältä oikeutettu saattamaan voimaan kansalliset tavaramerkkiin perustuvat oikeutensa, kun hänen tavaramerkkiään käytetään tavaroissa tai niihin liittyen tavalla, joka ei ole välttämätön, merkitseekö se, että tätä oikeutta käytetään estämään tai tekemään mahdottomaksi tavaramerkin haltijan omien tavaroiden rinnakkaistuonti, joka ei uhkaa tavaramerkin ydinsisältöä eikä päätehtävää, väärinkäyttöä ja EY 30 artiklan toisen virkkeen mukaista jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista?

5) Jos maahantuoja tai joku muu, joka käy kauppaa maahan tuoduilla tavaroilla, aikoo käyttää tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä näissä tavaroissa tai niihin liittyen eikä tällaisesta käytöstä aiheudu vahinkoa nyt eikä tulevaisuudessa tavaramerkin ydinsisällölle, onko sen kuitenkin etukäteen ilmoitettava tavaramerkin haltijalle aikomuksestaan käyttää tavaramerkkiä?

6) Jos vastaus edelliseen kysymykseen on myöntävä, onko tavaramerkin haltijalla oikeus rajoittaa näiden tavaroiden maahantuontia tai sen jälkeistä myymistä tai estää maahantuonti ja sen jälkeinen myynti, jos maahantuoja tai jälleenmyyjä ei tee tällaista ilmoitusta, vaikka tällaisesta maahantuonnista tai sen jälkeisestä myynnistä ei aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydinsisällölle?

7) Jos maahantuojan tai jonkun muun, joka käy kauppaa maahan tuoduilla tavaroilla, on tehtävä etukäteen ilmoitus tavaramerkin haltijalle sellaisista tavaramerkin käyttötavoista, joista ei aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydinsisällölle,

a) sovelletaanko tätä edellytystä kaikkiin tällaisiin tavaramerkin käyttötapauksiin, joihin kuuluvat muun muassa mainostaminen, uudelleen merkitseminen ja uudelleen pakkaaminen, tai jos sitä sovelletaan vain joihinkin käyttötapauksiin, niin mihin?

b) onko maahantuojan tai jälleenmyyjän tehtävä käyttöä koskeva ilmoitus tavaramerkin haltijalle vai riittääkö, että tavaramerkin haltija saa ilmoituksen tavaramerkin käytöstä?

c) kuinka paljon etukäteen ilmoitus on tehtävä?

8) Onko jäsenvaltion kansallisella tuomioistuimella oikeus tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien haltijan vaatimuksesta antaa määräyksiä, joissa kielletään tavaramerkin käyttö, velvoitetaan maksamaan vahingonkorvausta tai luovuttamaan tavarat tai määrätään muita seurauksia maahan tuotujen tavaroiden, niiden pakkaamisen tai mainostamisen osalta, jos tällaisen määräyksen antaminen a) pysäyttää sellaisten tavaroiden, jotka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille EY:ssä, vapaan liikkuvuuden tai haittaa sitä, mutta b) määräyksen antamisen tarkoituksena ei ole tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ydinsisällölle aiheutuvan vahingon estäminen eikä tällaisen määräyksen antamisella autettaisi tällaisen vahingon ehkäisemisessä?"

Alustavat huomautukset

10 Ennakkoratkaisukysymyksillään kansallinen tuomioistuin haluaa saada täsmennettyä tiettyjä aspekteja siitä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joka koskee tavaramerkillä varustettujen lääkkeiden uudelleen pakkaamista, jonka rinnakkaistuojat suorittavat ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.

11 Näin ollen on syytä palauttaa mieliin tämän oikeuskäytännön keskeiset seikat.

12 Ensinnäkin on palautettava mieliin, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, ja erityisesti asiassa 102/77, Hoffmann-La Roche, 23.5.1978 annetusta tuomiosta (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 6 ja 7 kohta) ilmenee seuraavaa:

— EY 30 artiklassa sallitaan poikkeaminen jäsenvaltioiden välisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta ainoastaan, jos se on perusteltua sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat kyseisen teollisen omaisuuden ydinsisällön

— tällöin on otettava huomioon tavaramerkin päätehtävä eli se, että sillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tuotteella on tietty alkuperä, sillä kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tuotteen muista tuotteista, joilla on toinen alkuperä

— tämä alkuperätakuu tarkoittaa sitä, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma siitä, että kolmas ei ennen myyntiä ole ilman tavaramerkin haltijan suostumusta muuttanut tavaramerkillä varustettua, kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tarjottua tuotetta siitä, millainen tuote on alun perin ollut.

13 Tavaramerkin haltijalle annettu oikeus kieltää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää tällaista alkuperätakuuta, kuuluu näin ollen tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ydinsisältöön, minkä takia EY 30 artiklan ensimmäisen virkkeen perusteella on perusteltua antaa tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää tavaramerkillä varustetun tuotteen maahantuojaa pakkaamasta tuotetta uudelleen ja varustamasta uutta pakkausta tavaramerkillä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 ja 8 kohta).

14 Edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion 14 kohdasta ilmenee, että kahdessa jäsenvaltiossa samanaikaisesti suojan alaisena olevan tavaramerkin haltijalla on EY 30 artiklan ensimmäisen virkkeen perusteella oikeus kieltää se, että tuote, joka on lainmukaisesti varustettu tavaramerkillä toisessa näistä jäsenvaltioista, saatetaan markkinoille toisessa jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun se on pakattu uuteen pakkaukseen, jonka kolmas on varustanut kyseisellä tavaramerkillä. Tästä kohdasta ilmenee kuitenkin myös, että tällainen kielto merkitsee EY 30 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista,

— jos näytetään toteen, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiin perustuvaa oikeuttaan siten, että se johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä, kun otetaan huomioon tavaramerkin haltijan soveltama myyntijärjestelmä

— jos osoitetaan, ettei uudelleen pakkaaminen voi huonontaa 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.

15 Yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche antamansa tuomion jälkeen antamissaan muissa tuomiossa, erityisesti yhdistetyissä asioissa C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., 11.7.1996 antamassaan tuomiossa (Kok. 1996, s. I-3457) ja asiassa C-379/97, Upjohn, 12.10.1999 antamassaan tuomiossa (Kok. 1999, s. I-6927) täsmentänyt sitä, mikä voi merkitä markkinoiden keinotekoista eristämistä jäsenvaltioiden välillä. Tällaisena on tiettyjen edellytysten täyttyessä pidettävä sitä, että tavaramerkin haltija kieltää lääkkeiden uudelleen pakkaamisen, kun uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä, jotta rinnakkaistuonnilla tuotua tuotetta voidaan markkinoida tuontijäsenvaltiossa.

16 Tässä oikeuskäytännössään yhteisöjen tuomioistuin on myöskin kehitellyt ja täsmentänyt niitä muita edellytyksiä, jotka rinnakkaistuojan on täytettävä, jotta se voi pakata tavaramerkillä varustetut lääkkeet uudelleen. Yhteisöjen tuomioistuin on varsinkin todennut, että uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin mainetta.

17 On vielä muistettava, että direktiivin 89/104/ETY antamista edeltävä tätä aihetta koskeva yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö oli muotoutunut yhteisön sisäistä kauppaa koskevien ETY:n perustamissopimuksen määräysten puitteissa. Tämän direktiivin 7 artiklassa säännellään tyhjentävästi tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammumista yhteisössä myytyjen tuotteiden osalta, ja kyseisen direktiivin antamisen jälkeen yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että alan kansallisia säännöksiä on tarkasteltava 7 artiklan valossa (ks. em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 26 kohta).

18 Direktiivin 7 artiklan samoin kuin EY 30 artiklan erityisenä tarkoituksena on kuitenkin sovittaa yhteen tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien suojaa ja jäsenvaltioiden välistä tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat perustavanlaatuiset intressit, joten näitä kahta oikeussääntöä, joilla pyritään samaan lopputulokseen, on tulkittava samalla tavalla. Tämän vuoksi sen määrittämiseksi, voiko tavaramerkin haltija direktiivin 7 artiklan 2 kohdan nojalla kieltää sellaisten uudelleen pakattujen tuotteiden myymisen, joihin tavaramerkki on kiinnitetty uudelleen, on syytä tarkastella ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklaa (josta on tullut EY:n perustamissopimuksen 36 artikla, josta taas on muutettuna tullut EY 30 artikla) koskevaa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä (ks. em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 40 ja 41 kohta).

Tavaramerkin ydinsisältö

19 Ensimmäisellä, toisella, neljännellä ja kahdeksannella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin haluaa saada täsmennettyä tavaramerkin ydinsisällön käsitettä, sellaisena kuin sitä käytetään yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä, määrittääkseen, millä edellytyksillä tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiinsa estääkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta lääkkeitä uudelleen.

20 Kansallinen tuomioistuin kysyy erityisesti sitä, onko mahdollista katsoa, kuten tietyt tuomioistuimet muissa jäsenvaltioissa ovat tehneet, että uudelleen pakkaaminen vahingoittaa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettua tavaramerkin ydinsisältöä, minkä vuoksi tavaramerkin haltijalla on oikeus lähtökohtaisesti kieltää uudelleen pakkaaminen, vaikka tämä uudelleen pakkaaminen ei konkreettisesti uhkaakaan tavaramerkin haltijan intressejä. Kansallisen tuomioistuimen mukaan siinä kyseessä olevat uudelleen pakkaamiset koskevat autenttisia tavaroita, jotka on myyty tavaramerkin haltijan suostumuksella, eikä kyseisistä uudelleen pakkaamisista aiheudu vahinkoa sille, millaisia tuotteet alun perin olivat, niiden maineelle tai tavaramerkin päätehtäville.

Kansallinen tuomioistuin kysyy, onko tällaiset uudelleen pakkaamiset sallittava tilanteissa, joissa tavaramerkkiä ei käytetä siten, että se johtaisi kuluttajia harhaan tavaroiden alkuperän ja laadun suhteen, vaikka ei osoiteta, että uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä, jotta rinnakkaistuoja voisi tosiasiallisesti päästä markkinoille.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

21 Boehringer väittää, että tavaramerkin haltija voi aina laillisesti kieltää lääkkeen myöhemmän myymisen, kun rinnakkaistuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja käyttänyt tavaramerkkiä tuotteessa tai siihen liittyen tai kun maahantuoja on puuttunut tavaramerkin haltijan oikeuksiin jollain muulla tavalla, paitsi jos niihin puuttuminen on olennaisen tärkeää tuontijäsenvaltiossa myyntihetkellä vallitsevien olosuhteiden takia, jotta tuoja voi myydä tuotetta tässä valtiossa, ja kunhan tällaisesta puuttumisesta aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa tavaramerkin haltijan oikeuksille.

22 Glaxo väittää, että tavaramerkin haltijan tuotteiden uudelleen pakkaaminen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta merkitsee tavaramerkin ydinsisältöön puuttumista. Tällainen toiminta sellaisenaan ansaitsee tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevan kanteen perusteella määrättävän seuraamuksen, jolleivät yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistetut ja edellä tämän tuomion 14 kohdassa mieliin palautetut neljä edellytystä täyty. Ei myöskään ole tarpeen esittää selvitystä siitä, että uudelleen pakkaaminen on vahingollista tai että siitä aiheutuisi haittaa tavaramerkin ydinsisällölle.

23 SmithKline väittää, että ennakkoratkaisupyynnön mukaan juuri tavaramerkin haltijan tehtävänä on näyttää toteen lisää aiheutuva "vahinko", jotta se saisi

estetyksi tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden rinnakkaistuonnin. SmithKline korostaa, että tällainen lähestymistapa on yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön perusteella virheellinen.

24 Swingward ja Dowelhurst väittävät yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraavan, että tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiin voidaan vedota vain silloin, kun tavaramerkin ydinsisällölle aiheutuu erityistä ja konkreettista vahinkoa.

25 Saksan hallitus esittää, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tuotteiden uudelleen pakkaaminen tai uudelleen merkitseminen voi vahingoittaa tavaramerkin haltijan oikeuksia, joihin kuuluvat myös ne oikeudet, jotka muodostavat tavaramerkin ydinsisällön, ja ettei tästä vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ole syytä poiketa.

26 Norjan hallitus esittää, että EY 30 artiklan teksti perustuu siihen lähtökohtaan, että tuonnin rajoitukset ovat perusteltuja vain silloin, kun teollinen ja kaupallinen omaisuus vaarannetaan. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei kyseisen hallituksen mukaan voida päätellä, että tavaramerkin haltija voisi kieltää maahan tuotujen tuotteiden uudelleen pakkaamisen, joka ei vahingoita tuotteen alkuperäistä tilaa eikä aiheuta vahinkoa tavaramerkin tai sen haltijan maineelle.

27 Komissio esittää, että olennainen kysymys on se, onko välttämättömyysvaatimuksen täytyttävä tavaramerkin ydinsisällön suojelemista koskevien edellytysten lisäksi. Yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annettu tuomio ei komission mukaan ole tältä osin täysin yksiselitteinen. Jos yhteisöjen tuomioistuin kuitenkin olisi halunnut muuttaa edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa esitettyjen edellytysten luetteloa muuttamalla jotkin siinä esitetyistä edellytyksistä toissijaisiksi, se olisi hyvin voinut tehdä niin. Komissio katsoo siis, että "välttämättömyysvaatimus" on vaatimus, jonka on täytyttävä tavaramerkin ydinsisällön suojaamista koskevien edellytysten lisäksi.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

28 Vaikka tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta voidaan poiketa tapauksissa, joissa tavaramerkin haltija tavaramerkin perusteella kieltää rinnakkaistuontina tuotujen lääkkeiden uudelleen pakkaamisen, kyseisestä periaatteesta voidaan poiketa vain siinä määrin kuin tavaramerkin haltija voi tämän oikeuden avulla suojata niitä oikeuksia, jotka tavaramerkin päätehtävän valossa kuuluvat tavaramerkin ydinsisältöön.

29 Asiassa ei ole kiistetty sitä, että tavaramerkin ydinsisältönä on antaa tällä tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperää koskeva takuu ja että kolmannen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta suorittamasta tämän tuotteen uudelleen pakkaamisesta voi aiheutua todellista vaaraa tälle alkuperätakuulle.

30 Niinpä yhteisöjen tuomioistuin on katsonut edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche antamansa tuomion 7 ja 8 kohdassa, että tavaramerkin haltijan oikeus kieltää tavaramerkillään varustettujen lääkkeiden uudelleen pakkaaminen kuuluu tämän alkuperätakuuta koskevan vaaran takia tavaramerkin ydinsisältöön. Tämän tuomion mukaan juuri tavaramerkillä varustettujen lääkkeiden pelkkä uudelleen pakkaaminen vahingoittaa tavaramerkin ydinsisältöä ilman, että olisi tarpeen tässä yhteydessä arvioida, mitä konkreettisia seurauksia rinnakkaistuojan suorittamalla uudelleen pakkaamisella on.

31 Edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion 9 kohdasta ilmenee kuitenkin, että tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta poikkeamista, joka on seurausta siitä, että tavaramerkin haltija kieltää uudelleen pakkaamisen, ei voida hyväksyä, jos se, että tavaramerkin haltija käyttää kielto-oikeuttaan, merkitsee EY 30 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista.

32 Tässä määräyksessä tarkoitetusta jäsenvaltioiden välisen kaupan peitellystä rajoittamisesta on kyse silloin, kun tavaramerkin haltija käyttää oikeuttaan kieltää uudelleen pakkaaminen, jos tämän oikeuden käyttäminen myötävaikuttaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä ja jos uudelleen pakkaaminen lisäksi suoritetaan siten, että tavaramerkin haltijan lailliset intressit otetaan huomioon, mikä edellyttää erityisesti sitä, että uudelleen pakkaaminen ei vahingoita lääkkeen alkuperäistä tilaa ja että uudelleen pakkaaminen ei ole omiaan aiheuttamaan vahinkoa tavaramerkin maineelle.

33 Kuten tämän tuomion 15 kohdassa on muistutettu, yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin todennut, että sen, että tavaramerkin haltija kieltää lääkkeiden uudelleen pakkaamisen, jos uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä rinnakkaistuontina tuotujen tuotteiden myymiseksi tuontijäsenvaltiossa, on katsottava myötävaikuttavan markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä.

34 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee näin ollen, että tavaramerkin haltija voi kieltää tuotteen muuttamisen, jota tavaramerkillä varustetun lääkkeen kaikenlainen uudelleen pakkaaminen — joka jo lähtökohtaisesti aiheuttaa vaaran siitä, että lääkettä huononnetaan siitä, millainen se on alun perin ollut — merkitsee, ellei uudelleen pakkaaminen ole välttämätöntä rinnakkaistuontina tuotujen tuotteiden myymiseksi ja ellei tavaramerkin haltijan laillisia intressejä turvata (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 57 kohta).

35 Ensimmäiseen, toiseen, neljänteen ja kahdeksanteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta lääkkeitä uudelleen, jollei tämän oikeuden käyttäminen myötävaikuta markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä.

Uudelleen pakkaamisen välttämättömyys

36 Kolmannella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee yhteisöjen tuomioistuimelta, millä edellytyksillä uudelleen pakkaamista, jonka rinnakkaistuoja on suorittanut myydäkseen lääkkeitä tuontijäsenvaltiossa, voidaan pitää yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla välttämättömänä. Kansallinen tuomioistuin haluaa erityisesti tietää, voidaanko uudelleen pakkaamista pitää välttämättömänä pelkästään siitä syystä, että ilman uudelleen pakkaamista lääkkeen kaupallista menestystä tuontivaltion markkinoilla haittaisi se, että merkittävä osa kuluttajista tässä jäsenvaltiossa suhtautuu epäluuloisesti lääkkeisiin, jotka selvästikin on tarkoitettu jonkin toisen valtion markkinoille.

37 Kansallinen tuomioistuin katsoo, että uudelleen pakkaamista on pidettävä välttämättömänä silloin, kun sen avulla voidaan voittaa lääkkeiden myynnin tosiasiallinen tai potentiaalinen este. Tämä kysymys on tärkeä, koska pääasioiden kantajat väittävät, että rinnakkaistuojien suorittamat uudelleen pakkaamiset, joissa lääkkeiden pakkaukset vaihdetaan toisiin, eivät ole välttämättömiä, kun otetaan huomioon se seikka, että myynnin näillä markkinoilla mahdollistaisi jo se, että tuotteet merkittäisiin uudelleen. Kansallisen tuomioistuimen mukaan markkinoilla kuitenkin esiintyy merkittävää vastahakoisuutta uudelleen merkitsemistä kohtaan ja pakkausten korvaaminen toisilla on välttämätöntä tämän vastahakoisuuden voittamiseksi.

Yhteisöjen tuomioistuimessa esitetyt huomautukset

38 Boehringer väittää, että tavaramerkin haltijan tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiin puuttuminen on välttämätöntä vain, jos silloin, jos näin ei tehtäisi, tuontijäsenvaltion lainsäädäntö ja siellä noudatettavat käytännöt estäisivät

maahantuojaa myymästä tuotetta tässä valtiossa. Tavaramerkin haltija voi Boehringerin mukaan siis laillisesti kieltää uudelleen pakkaamisen, joka suoritetaan sen takia, että kyseisen valtion kuluttajat pitävät tuotteen tiettyä ulkoasua parempana, jos tuontivaltion lainsäädännön ja siellä noudatettavien käytäntöjen mukaan tuotteen myynti on mahdollista ilman tällaista tavaramerkin haltijan oikeuteen puuttumista.

39 Glaxo väittää, että yhteisöjen tuomioistuin on halunnut tehdä eron sellaisen uudelleen pakkaamisen, joka on välttämätön, jotta tuotteet voitaisiin saattaa markkinoille, ja sellaisen uudelleen pakkaamisen välillä, jolla pyritään maksimoimaan tuotteen vastaanotto markkinoilla. Glaxo katsoo tähän toiseen ryhmään kuuluviksi sellaiset muutokset, joilla rinnakkaistuojat pyrkivät nostamaan hintojaan, tekemään tuotteen houkuttelevammaksi kuluttajien silmissä tai lisäämään myyntiä. Jos ei ole selvitetty, että uudelleen pakkaaminen olisi välttämätöntä tuotteen myymiseksi tuontivaltiossa, se, että tavaramerkin haltija kieltää uudelleen pakkaamisen, ei Glaxon mukaan merkitse markkinoiden keinotekoista eristämistä. Vapaan liikkuvuuden periaatetta noudatetaan Glaxon mukaan silloin, kun maahantuojalla on oikeus pakata tuote uudelleen, jos se on välttämätöntä tuotteen myymiseksi.

40 SmithKline väittää, että "välttämättömällä" uudelleen pakkaamisella on katsottava tarkoitettavan uudelleen pakkaamista, jota ilman tuotetta ei voitaisi saattaa markkinoille. Kuluttajien tarroilla varustettuja tuotteita vastaan tunteman vastahakoisuuden voittaminen ei SmithKlinen mukaan ole laillinen peruste uudelleen pakkaamiselle.

41 Swingward ja Dowelhurst erottavat vain yhden ainoan tapauksen, jossa uudelleen pakkaamista ei voida pitää välttämättömänä, eli tapauksen, jossa uudelleen pakkaamisen ainoa syy on se, että rinnakkaistuoja haluaa varmistaa edellä mainitussa asiassa Upjohn tarkoitetun kaupallisen edun eli hankkia perusteettoman tai väärinkäyttönä pidettävän kaupallisen edun.

42 Saksan hallitus esittää, että yhteisöjen tuomioistuin on välttämättömyyden käsitteeseen viitaten selvästi todennut, missä olosuhteissa tavaramerkillä varus-

tettujen lääkkeiden uudelleen pakkaaminen on sallittua. Pelkkien taloudellisten etujen, kuten myynnin lisäämisen, perusteella uudelleen pakkaamista ei voida pitää välttämättömänä. Ei siis esimerkiksi ole objektiivisesti katsoen välttämätöntä pakata tuotetta uudelleen, kun etikettien kiinnittämiseen tai ulkomaisten pakkausten käyttämiseen suhtaudutaan torjuvammin. Kuitenkin silloin, jos markkinoiden ominaispiirteiden takia sellaisen tuotteen myynti, jota ei ole pakattu uudelleen, on huomattavasti vaikeampaa, uudelleen pakkaamista on Saksan hallituksen mukaan pidettävä välttämättömänä.

43 Norjan hallitus esittää, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei ilmene mitään välttämättömyysedellytystä. Jos tällaisen edellytyksen olisi kuitenkin katsottava olevan olemassa, sen olisi katsottava täyttyvän, kun rinnakkaistuoja pitää uudelleen pakkaamista välttämättömänä tuotetta myydäkseen.

44 Komissio katsoo, että kuluttajien vastahakoisuus ei aiheuta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettua "välttämättömyyttä", ellei vastahakoisuus ole sellaista, ettei sitä voida voittaa alemmilla hinnoilla ja paremmalla tiedottamisella.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

45 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin haltija, joka vetoaa tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiinsa kieltääkseen rinnakkaistuojaa suorittamasta uudelleen pakkaamista, joka on välttämätöntä kyseisten lääkkeiden myymiseksi tuontijäsenvaltiossa, myötävaikuttaa yhteisön oikeuden vastaiseen markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä.

46 Yhteisöjen tuomioistuin on tältä osin todennut, että on syytä ottaa huomioon tuontijäsenvaltiossa myyntihetkellä vallitsevat olosuhteet, joiden takia uudelleen pakkaaminen on objektiivisesti tarkastellen välttämätöntä, jotta rinnakkaistuoja voisi myydä lääkettä tässä valtiossa. Se, että tavaramerkin haltija kieltää uudelleen pakkaamiseen, ei ole perusteltua, jos kiellolla estetään maahan tuodun tuotteen todellinen pääsy tuontijäsenvaltion markkinoille (ks. vastaavasti em. asia Upjohn, tuomion 43 kohta).

47 Tällaisesta esteestä on kyse esimerkiksi silloin, kun rinnakkaistuojan ostamia lääkkeitä ei voida myydä tuontijäsenvaltiossa alkuperäisessä pakkauksessaan pakkauksia koskevien kansallisten oikeussääntöjen tai käytäntöjen takia, sellaisten sairausvakuutussäännösten takia, joiden mukaan sairauskulujen korvaaminen on sidoksissa tietynlaiseen pakkaukseen, taikka sellaisen vakiintuneen lääkemääräyskäytännön takia, joka perustuu muun muassa ammatillisten ryhmittymien ja sairausvakuutuslaitosten suosittelemiin vakiokokoihin. Tältä osin riittää, että este on olemassa yhden sellaisen pakkaustyypin osalta, jota tavaramerkin haltija käyttää tuontijäsenvaltiossa (ks. em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 53 ja 54 kohta).

48 Tavaramerkin haltija voi sen sijaan kieltää uudelleen pakkaamisen, jos uudelleen pakkaamisen ainoana syynä on se, että rinnakkaistuoja pyrkii tavoittelemaan kaupallista etua (ks. vastaavasti em. asia Upjohn, tuomion 44 kohta).

49 Tässä yhteydessä on myöskin todettu, että tavaramerkin haltija voi kieltää tuotteen sellaisen uudelleen pakkaamisen, jossa pakkaus korvataan toisella, jos rinnakkaistuoja pystyisi tuotetta tuontijäsenvaltiossa myydessään edelleen käyttämään alkuperäistä pakkausta siten, että se kiinnittää tähän pakkaukseen etikettejä (ks. em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 55 kohta).

50 Vaikka tavaramerkin haltija voi siis kieltää sen, että rinnakkaistuoja pakkaa tuotteen uudelleen korvaamalla pakkauksen toisella, se voi tehdä näin vain sen edellytyksen täyttyessä, että uudelleen merkitty lääke voi tosiasiallisesti päästä kyseisille markkinoille.

51 Uudelleen merkittyjä tuotteita kohtaan tunnettu vastahakoisuus ei aina estä tosiasiallista markkinoille pääsyä siten, että uudelleen pakkaaminen korvaamalla pakkaukset toisilla olisi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla välttämätöntä.

52 Merkittävä osuus kuluttajista voi tietyillä markkinoilla tai niiden merkittävällä osalla kuitenkin tuntea niin voimakasta vastahakoisuutta uudelleen merkittyjä lääkkeitä kohtaan, että lääkkeiden tosiasiallisen markkinoille pääsyn on katsottava estyvän. Tällaisissa olosuhteissa lääkkeiden uudelleen pakkaamisen syynä ei voida pitää yksinomaan kaupallisen edun tavoittelua, vaan uudelleen pakkaamisella tavoitellaan tosiasiallista pääsyä markkinoille.

53 Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko tästä kyse.

54 Kolmanteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että lääkkeiden pakkaaminen uudelleen siten, että pakkaukset korvataan toisilla pakkauksilla, on objektiivisesti arvioiden välttämätöntä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, jos ilman uudelleen pakkaamista tosiasiallisen pääsyn kyseisille markkinoille tai niiden merkittävälle osalle on katsottavan estyvän sen takia, että merkittävä osuus kuluttajista tuntee voimakasta vastahakoisuutta uudelleen merkittyjä tuotteita kohtaan.

Ilmoittaminen etukäteen tavaramerkin haltijalle

55 Viidennellä, kuudennella ja seitsemännellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin haluaa saada täsmennettyä sitä edellytystä, jonka mukana rinnakkaistuojan on ilmoitettava etukäteen tavaramerkin haltijalle uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta. Kansallinen tuomioistuin haluaa tietää, onko silloin, kun suunnitellusta uudelleen pakkaamisesta ei kulloisessakaan tapauksessa aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydinsisällölle, ilmoitus kuitenkin tarpeen, onko maahantuojan itsenä tehtävä tämä ilmoitus vai riittääkö, että tavaramerkin haltija saa ilmoituksen jostain toisesta lähteestä, missä määräajassa ilmoitus on tehtävä ja mitä seurauksia aiheutuu ilmoituksen tekemättä jättämisestä.

Yhteisöjen tuomioistuimessa esitetyt huomautukset

56 Boehringer väittää, ettei ole pätevää syytä muuttaa yhteisöjen tuomioistuimen ilmaisemaa ilmoittamisvaatimusta. Tämä vaatimus ei merkitse kohtuutonta rasitetta rinnakkaistuojalle, estä tavaroiden vapaata liikkuvuutta, viivästytä maahantuotujen tuotteiden myyntiä eikä tee niiden myymistä huomattavasti vaikeammaksi. Koska tämä vaatimus ei riipu siitä, käytetäänkö tavaramerkkiä tavalla, jolla puututaan tavaramerkin ydinsisältöön, tavaramerkin haltija voi Boehringerin mukaan kieltää rinnakkaistuojaa käyttämästä tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä millään tavoin, ellei rinnakkaistuoja ole ilmoittanut käytöstä tavaramerkin haltijalle.

57 Glaxon mukaan ilmoittamisvaatimus ei ole raskas ja se on kohtuullinen. Se on Glaxon mukaan täytettävä niiden periaatteiden mukaisesti, jotka on ilmaistu edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche ja joita yhteisöjen tuomioistuin on vakiintuneesti soveltanut. Rinnakkaistuojan on Glaxon mukaan itse tehtävä

tavaramerkin haltijalle kohtuullisessa ajassa ennen myyntiä ilmoitus, jotta vastaväitteet voidaan ottaa huomioon. Rinnakkaistuojalle on koiduttava seuraamus, jos ilmoitusta ei tehdä, sillä ilman seuraamusta rinnakkaistuojalla ei olisi kannustinta täyttää tätä vaatimusta. Glaxon mukaan 28 päivän pituinen määräaika on kohtuullinen.

58 Swingwardin ja Dowelhurstin mukaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että vaatimus siitä, että maahantuojan on tehtävä tavaramerkin haltijalle ilmoitus, on menettelyvaatimus, jolla on tarkoitus antaa tavaramerkin haltijalle tilaisuus turvata oikeutensa. Jos tavaramerkin ydinsisältöä ei loukata, ilmoituksen puuttumisesta ei aiheudu näiden vastaajien mukaan mitään vahinkoa tavaramerkin haltijalle. Näiden vastaajien mukaan ei siis ole suhteellisuusperiaatteen mukaista, että ilmoituksen puuttuminen muuttaisi tavaramerkin lainmukaisen käytön tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien loukkaamiseksi. Swingward ja Dowelhurst pitävät kohtuullisena sitä, että ilmoitus tehdään kaksi päivää ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista. Ne väittävät vielä, että ilmoittamisvelvollisuutta on noudatettu silloin, kun tavaramerkin haltija saa ilmoituksen, onpa ilmoituksen lähettänyt sille maahantuoja tai kolmas taho. Koska Yhdistyneen kuningaskunnan lääkevalvonnasta vastaavat viranomaiset tekevät tavaramerkin haltijalle ilmoituksen, kun ne myöntävät rinnakkaistuontiluvan, tavaramerkin haltija saa riittävästi tietoja suunnitellusta rinnakkaistuonnista.

59 Saksan hallitus esittää, että jos tavaramerkin haltija ei ole saanut suunnitellusta pakkaustyypistä riittävästi tietoja riittävän ajoissa ennen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamista, jotta se voi varmistaa, että yhteisöjen tuomioistuimen ilmoittamia uudelleen pakkaamisen edellytyksiä on noudatettu, on perusteltua evätä maahantuojalta oikeus vedota tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumiseen. Ilmoituksen on Saksan hallituksen mukaan oltava rinnakkaistuojan tekemä.

60 Komission mukaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että tavaramerkin haltija voi kieltää sen, että rinnakkaistuoja myy tavaramerkin

haltijan tuotteita, jos tavaramerkin haltijalle ei ole etukäteen ilmoitettu tavaramerkkinsä käytöstä. Ilmoittamiselle varatun määräajan pitäisi tarjota tavaramerkin haltijalle kohtuullinen tilaisuus tehdä tarvittava selvitys ja ratkaista, pitääkö sen kieltää myynti. Ilmoitus on komission mukaan tehtävä vielä aikaisemmin, jos rinnakkaistuoja päättää lähettää ilmoituksen lähettämättä samanaikaisesti näytettä tuotteesta. Tällöin sillä, että ilmoitus on tehtävä vielä aikaisemmin, on tarkoitus antaa tavaramerkin haltijalle mahdollisuus vaatia ja saada näyte tuotteesta.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

61 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan rinnakkaistuojan, joka pakkaa tavaramerkillä varustetun lääkkeen uudelleen, on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle etukäteen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta (ks. em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 12 kohta). Lisäksi hänen on tavaramerkin haltijan pyynnöstä toimitettava näyte uudelleen pakatusta tuotteesta ennen tuotteen markkinoille saattamista. Tämän viimeksi mainitun edellytyksen avulla tavaramerkin haltija voi varmistua siitä, ettei uudelleen pakkaamista ole tehty siten, että se muuttaa suoraan tai välillisesti tuotteen alkuperäistä tilaa, ja siitä, että tuotteen ulkoasu on uudelleen pakkaamisen jälkeen sellainen, ettei se vahingoita tavaramerkin mainetta. Lisäksi tällainen edellytys mahdollistaa sen, että tavaramerkin haltija voi paremmin suojautua tavaramerkin loukkauksia vastaan (ks. em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 78 kohta).

62 Edellisessä kohdassa mainituilla edellytyksillä pyritään turvaamaan tavaramerkin haltijoiden lailliset intressit. Kuten pääasioiden kantajat ovat esittäneet, näiden edellytysten noudattaminen ei juurikaan aiheuta rinnakkaistuojille todellisia käytännön ongelmia, kunhan tavaramerkin haltijat reagoivat kohtuullisissa ajoissa ilmoittamiseen. Ilmoittamisjärjestelmän asianmukainen toiminta edellyttää, että kumpikin osapuoli, jota asia koskee, pyrkii lojaalisti ottamaan huomioon toisen lailliset intressit.

63 Vastauksena kansallisen tuomioistuimen näitä edellytyksiä koskeviin täsmennyspyyntöihin on ensinnäkin todettava, että ensimmäiseen, toiseen, neljänteen ja kahdeksanteen kysymykseen annetusta vastauksesta seuraa, että rinnakkaistuojan on kaikissa tapauksissa noudatettava etukäteen tehtävää ilmoitusta koskevaa edellytystä, jotta hänellä olisi oikeus pakata tavaramerkillä varustetut lääkkeet uudelleen. Jos rinnakkaistuoja ei noudata tätä edellytystä, tavaramerkin haltija voi kieltää uudelleen pakatun tuotteen myynnin.

64 Toiseksi on todettava, että rinnakkaistuojan on itsensä ilmoitettava tavaramerkin haltijalle suunnitellusta uudelleen pakkaamisesta. Ei riitä, että tavaramerkin haltija saa siitä tiedon muusta lähteestä, kuten viranomaiselta, joka myöntää rinnakkaistuontiluvan maahantuojalle.

65 Kolmanneksi on muistutettava, että yhteisöjen tuomioistuin ei oikeuskäytännössään ole lausunut siitä määräajasta, joka tavaramerkin haltijalle on annettava, jotta hän voisi reagoida tavaramerkillänsä varustetun lääkkeen uudelleen pakkaamista koskevaan suunnitelmaan.

66 Tältä osin on itsestään selvää, että vaikka tavaramerkin haltijalle tehtävän ilmoituksen tavoite huomioon ottaen on asianmukaista antaa tavaramerkin haltijalle kohtuullinen aika reagoida uudelleen pakkaamista koskevaan suunnitelmaan, on myöskin otettava huomioon se, että rinnakkaistuojan intressissä on mahdollisimman nopeasti ryhtyä myymään lääkettä saatuaan toimivaltaiselta viranomaiselta tätä tarkoitusta varten edellytetyn luvan.

67 Riitatapauksessa kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen, onko tavaramerkin haltijalla

ollut kohtuullisesti aikaa reagoida uudelleen pakkaamista koskevaan suunnitelmaan. Nyt esillä olevassa asiassa toimitettujen tietojen perusteella 15 työpäivän pituinen ajanjakso vaikuttaa tällaiselta kohtuulliselta ajanjaksolta, kun rinnakkaistuoja on päätynyt tekemään tavaramerkin haltijalle ilmoituksen siten, että rinnakkaistuoja on samanaikaisesti toimittanut tälle näytteen uudelleen pakatusta lääkkeestä. Koska tämä määräaika on ohjeellinen, on mahdollista, että rinnakkaistuoja jättää tavaramerkin haltijalle tätä lyhyemmän reagointiajan ja tavaramerkin haltija vaatii enemmän reagointiaikaa kuin mitä rinnakkaistuoja on hänelle antanut.

68 Edellä esitetyn perusteella viidenteen, kuudenteen ja seitsemänteen kysymykseen on vastattava, että rinnakkaistuojan on kaikissa tapauksissa noudatettava etukäteen tehtävää ilmoitusta koskevaa vaatimusta, jotta hänellä on oikeus pakata tavaramerkillä varustetut lääkkeet uudelleen. Jos rinnakkaistuoja ei täytä tätä vaatimusta, tavaramerkin haltija voi kieltää uudelleen pakatun lääkkeen myynnin. Rinnakkaistuojan itsensä on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle suunnitellusta uudelleen pakkaamisesta. Riitatapauksessa kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen, onko tavaramerkin haltijalla ollut kohtuullisesti aikaa reagoida uudelleen pakkaamista koskevaan suunnitelmaan.

Oikeudenkäyntikulut

69 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Saksan ja Norjan hallituksille ja 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 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin 7.3.2000 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyllä sopimuksella, 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiinsa estääkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta lääkkeitä uudelleen, jollei tämän oikeuden käyttäminen myötävaikuta markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä.

2) Lääkkeiden pakkaaminen uudelleen siten, että pakkaukset korvataan toisilla, on objektiivisesti arvioiden välttämätöntä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, jos ilman uudelleen pakkaamista näiden lääkkeiden tosiasiallisen pääsyn kyseisille markkinoille tai niiden huomattavalle osalle on katsottavan estyvän sen takia, että merkittävä osuus kuluttajista tuntee voimakasta vastahakoisuutta uudelleen merkittyjä lääkkeitä kohtaan.

3) Rinnakkaistuojan on kaikissa tapauksissa täytettävä etukäteen tehtävää ilmoitusta koskeva vaatimus, jotta hänellä on oikeus pakata tavaramerkillä varustettuja lääkkeitä uudelleen. Jos rinnakkaistuoja ei täytä tätä vaatimusta, tavaramerkin haltija voi kieltää uudelleen pakatun lääkkeen myynnin. Rinnakkaistuojan itsensä on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle suunnitellusta uudelleen pakkaamisesta. Riitatapauksessa kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen, onko tavaramerkin haltijalla ollut kohtuullisesti aikaa reagoida uudelleen pakkaamista koskevaan suunnitelmaan.

Rodríguez Iglesias	Jann	Gulmann
Edward	La Pergola	Wathelet
Schintgen	Skouris	Cunha Rodrigues

Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä huhtikuuta 2002.

R. Grass — kirjaaja

G. C. Rodríguez Iglesias — presidentti