I sag 3/78

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

CENTRAFARM BV, Rotterdam

og

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, New York,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af traktatens artikel 36,

afsiger

DOMSTOLEN

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

generaladvokat: F. Capotorti
justitssekretær: A. Van Houtte

følgende

DOM

Sagsfremstilling

De faktiske omstændigheder, retsforhandlingernes forløb og de indlæg, der er indgivet i medfør af artikel 20 i protokollen vedrørende statutten for EØF-Domstolen, kan sammenfattes således:

I — De faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne

1. *American Home Products Corporation* (herefter benævnt AHPC), sagsøgte

i hovedsagen (herefter benævnt sagsøgte), er indehaver af varemærket Seresta, som er registreret i dets navn i Benelux-varemærkeregistret under rubrikken »Préparations médicinales et pharmaceutiques, notamment des préparations tranquillisantes, sédatives et antispasmodiques«. I Det forenede Kongerige er AHPC indehaver af varemærket Serenid D for samme type produkt. Disse varemærker anvendes som betegnelse for et lægemiddel, hvis aktive bestanddele kaldes oxazepam. AHPC er også i Nederlandene og Det forenede Kongerige indehaver af et patent for oxazepam og/eller fremstillingen heraf.

To selskaber, som tilhører AHPC-koncernen, har henholdsvis i Nederlandene og i Det forenede Kongerige licenser for varemærket Seresta og varemærket Serenid D.

Den terapeutiske virkning af seresta- og serenidtalbletterne er identisk. Imidlertid er sammensætningen af de to lægemidler ikke helt ens. Forbrugeren sporer først og fremmest en forskel i smag.

2. *Centrafarm,* der er sagsøger i hovedsagen (herefter benævnt sagsøgeren), solgte i Nederlandene oxazepamtabletter under varemærket Seresta. Foruden varemærket var der på emballagen anført »Centrafarm BV, Rotterdam, telefoon 010-151411«. Centrafarm anvendte også Serestamærket for de pågældende tabletter i sine prislister og kataloger. Firmaet hævder at have købt tabletterne i Det forenede Kongerige, hvor de var bragt i omsætning af AHPC under varemærket Serenid D, og at firmaet selv herefter havde solgt dem i Nederlandene i en ny emballage.

3. AHPC har bestridt at have fremstillet samtlige de mængder oxazepam, som Centrafarm har solgt i Nederlandene. Den forelæggende ret har imidlertid lagt til grund, at de af Centrafarm anførte oplysninger er i overensstemmelse med virkeligheden.

4. Retsformanden ved Arrondissementsrechtbank Rotterdam har ved kendelse af 2. august 1977 i en sag om foreløbige retsmidler forbudt Centrafarm at krænke AHPC's rettigheder til varemærket Seresta.

5. Under den for samme ret verserende hovedsag nedlagde Centrafarm påstand om, at det kendtes for ret, at firmaet retmæssigt i Nederlandene, under varemærket Seresta, som medicinsk specialitet kan sælge oxazepam, fremstillet af AHPC, der lovligt er bragt i omsætning i andre lande i fællesmarkedet.

AHPC nedlagde påstand om afvisning af Centrafarm's søgsmål og gjorde den modpåstand gældende, at det navnlig kendes for ret, at Centrafarm's adfærd skader AHPC's rettigheder til varemærket Seresta.

6. Ved dom af 19. december 1977 udsatte Arrondissementsrechtbank sagen og forelagde i medfør af EØF-traktatens artikel 177 Domstolen følgende spørgsmål:

»I. — Forudsat at:

1. en eller flere virksomheder, der tilhører samme koncern, for en bestemt vare kan benytte varemærker i forskellige af EØF's medlemslande, idet alene varemærket X er registreret i medlemsstat A, og alene Y er registreret i medlemsstat B;

2. varer forsynet med varemærket X, efter at være blevet afsat af varemærkeindehaveren, er udført af tredjemænd (købere) og indført i medlemsstat B;

3. den, som indfører disse varer i den sidstnævnte medlemsstat, fjerner varemærket X, påfører varemærket Y og derefter udbyder varerne til salg i den nævnte stat;

4. varemærkelovgivningen i den sidstnævnte stat indeholder hjemmel for varemærkeinde-

»I. — 1. haveren til ad rettens vej at modsætte sig, at varer forsynet med varemærket Y udbydes til salg dér af tredjemand;

forhindrer EØF-traktatens bestemmelser om frie varebevægelser da, at varemærkeindehaveren uanset bestemmelserne i artikel 36 udnytter sin ovenfor under punkt 4 nævnte ret?

II. — Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål I, om der i medlemsstat B gælder nogle ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser, der er i overensstemmelse med direktiv 65/65/EØF af 26. januar 1965, som Rådet for De europæiske Fællesskaber har udstedt i så henseende, såfremt disse bestemmelser forudsætter — eventuelt ved på dette punkt at fravige direktivet — at indførselen fra en anden medlemsstat til medlemsstat B af et medicinsk produkt kan foretages under et andet varemærke end det, under hvilket det er registreret i den førstnævnte stat?«

7. Det fremgår af sagsakterne, at nederlandske retsforskrifter, som den forelæggende ret har henvist til i det andet præjudicielle spørgsmål, er indeholdt i lov af 28. juli 1958 om salg af lægemidler (Wet op de geneesmiddelenvoorziening, Stb. (lovtidende) 408) og i bekendtgørelserne om gennemførelse af loven, navnlig bekendtgørelsen af 16. juli 1973 om medicinske specialiteter (Besluit verpakte geneesmiddelen, Stb. 336), som ændret ved bekendtgørelsen af 8. september 1977 om registrering af medicinske specialiteter og præparater (Besluit registratie geneesmiddelen, Stb. 537).

Artikel 23, stk. 1, i sidstnævnte bekendtgørelse bestemmer: »Et farmaceutisk produkt ... kan kun importeres til Nederlandene i salgsøjemed af den, som er registreret som indehaver af det pågældende produkt«. De følgende stykker indeholder særlige bestemmelser for parallelimportører. I medfør af disse bestemmelser kan parallelimportøren af et produkt efter ansøgning optages i registeret over medicinske specialiteter og præparater som indehaver af en registrering af det pågældende produkt, såfremt han opfylder visse betingelser. Det således i parallelimportørens navn registrerede produkt kan markedsføres under en speciel betegnelse, uanset om der er tale om den originale betegnelse eller en anden, eller som »farmaceutisk præparat« uden særlig betegnelse.

8. Rådets direktiv 65/65 af 26. januar 1965 om tilnærmelse af lovgivning om medicinske specialiteter (EFT 1965-66, s. 17; org.ref. JO af 9. 2. 1965, s. 369), som den forelæggende ret henviser til i det andet præjudicielle spørgsmål, bestemmer bl.a., at ingen medicinsk specialitet må bringes i handelen i en medlemsstat, uden at de kompetente myndigheder i denne stat forud har givet tilladelse hertil (artikel 3).

For at opnå den i artikel 3 nævnte markedsføringstilladelse indgiver den, som er ansvarlig for markedsføringen, til statens kompetente myndighed en ansøgning, som bl.a. skal vedlægges oplysninger om: navn eller firma og bopæl eller hovedsæde for den for markedsføringen ansvarlige og i givet fald for fremstilleren; specialitetens navn (enten særnavn eller fællesnavn i forbindelse med et varemærke eller fremstillerens navn); sammensætningen af alle specialitetens bestanddele; beskrivelse af fremstillingsmåden; de af fremstilleren anvendte kontrolmetoder (artikel 4).

Tilladelse i henhold til artikel 3 nægtes og given tilladelse suspenderes eller tilbagekaldes, hvis det efter kontrol af de i artikel 4 anførte oplysninger og

dokumenter viser sig, at specialiteten er skadelig ved normal brug, eller at dens terapeutiske virkninger mangler (artiklerne 5 og 11).

De farmaceutiske specialiteters beholdere og ydre emballager skal bl.a. være forsynet med følgende oplysninger: specialitetens navn, jf. artikel 4; dens sammensætning; kontrolnummer til identificering af produktionschargen; nummeret på tilladelsen til markedsføring; navn eller firmanavn og adresse eller hovedsæde for den for markedsføringen ansvarlige og i givet fald for fremstilleren (artikel 13).

9. Forelæggelsesdommen blev registreret på Domstolens justitskontor den 3. januar 1978.

I henhold til artikel 20 i protokollen vedrørende statutten for EØF-Domstolen er der afgivet skriftlige indlæg af parterne i hovedsagen, regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland, regeringen for Det forenede Kongerige og af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber.

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

II — Parternes søgsmålsgrunde, indsigelser og øvrige anbringender

Vedrørende det første præjudicielle spørgsmål

1. Indlæg fra Centrafarm

Centrafarm har anført, at varemærkeindehaveren kan modsætte sig, at mærket uden hans tilladelse påføres de produkter, som han har afsat uden mærke. I det foreliggende tilfælde er der imidlertid tale om en vare, som indehaveren har solgt som mærkevare, og det har derfor været hans hensigt, at den skulle sælges således, at kunderne fik det indtryk, at den hidrørte fra hans virksomhed.

Centrafarm erkender, at fremstilleren af en mærkevare kan have gode grunde til i to medlemsstater at benytte forskellige varemærker for det samme produkt. Spørgsmålet i denne forbindelse er efter firmaets opfattelse, om den særlige genstand for det ensartede EF-varemærke er identisk med det såkaldt opdelte mærkes særlige genstand.

I så henseende har Centrafarm først gjort gældende, at det ifølge Domstolens retspraksis er uden betydning, om opdelingen skyldes en selvstændig beslutning fra fremstillerens side eller fra den, som er indehaver af mærket, eller om den har været foranlediget af lovgivningsforanstaltninger eller af andre omstændigheder. Centrafarm udleder heraf, at det er uden betydning, at AHPC har erklæret, at man var tvunget til i Det forenede Kongerige at anvende et andet mærke end Seresta på grund af tredjemænds mærkerettigheder.

I anden række anfører Centrafarm, at Domstolens dom af 3. juli 1974 i sag 192/73 Van Zuylen mod Hag (Sml. s. 731) bestyrker den teori, hvorefter den goegrafiske opdeling af et varemærke bevirker, at mærkeindehaveren i givet fald må tåle, at tredjemænd benytter det under omstændigheder, hvor han normalt ville kunne forbyde det.

Eftersom det på den ene side — når henses til Hag-sagen — ikke er tilladt mærkeindehaveren at modsætte sig, at hans varemærke benyttes for tilsvarende produkter, som ikke hidrører fra ham, finder Centrafarm det vanskeligt at forstå, hvordan mærkeindehaveren på den anden side lovligt kan modsætte sig brug af hans mærke for identiske produkter, som dog hidrører fra hans fabrikation. Ifølge Centrafarm har den opfattelse både støtte i Domstolens retspraksis og i teorien.

Centrafarm har fremhævet, at det fremgår af Domstolens retspraksis, at varemærkerettens særlige genstand er at indestå for produktets oprindelsesægthed over for forbrugeren, således at mærkeindehaveren kan beskytte sig mod benævnelser, der kan medføre forveksling (dom af 22. 6. 1976 i sag 119/75, Terrapin mod Terranova (Sml. s. 1039)) eller mod ulovlig anbringelse af hans mærke (dom af 31. 10. 1974 i sag 16/74, Centrafarm mod Winthrop (Sml. s. 1183)).

Herudover gør Centrafarm gældende, at det ikke ulovligt anbringer varemærket Seresta. Man har ikke fremkaldt forveksling mellem AHPC's originale mærkevare og de varer, som hidrører fra tredjemænd. Tværtimod præsenterer man produktet således, at forveksling undgås, altså under det i Nederlandene anmeldte varemærke, som produktet er kendt under af de pågældende kunder, der følgelig forbinder produktet med AHPC. AHPC's ønske om, at denne forbindelse fastslås, fremgår ifølge Centrafarm af, at det har solgt produktet som mærkevare. Derimod ville der være fare for forveksling, såfremt Centrafarm i Nederlandene solgte oxazepam hidrørende fra AHPC under varemærket Serenid D, eftersom Serenid D ikke er et i Nederlandene anmeldt varemærke og derfor heller ikke er kendt som sådant af de interesserede kunder.

Centrafarm finder, at AHPC ikke benytter forskellige mærker i de forskellige medlemsstater med henblik på at beskytte den særlige genstand for AHPC's varemærket; det sker for at opnå, at den nederlandske kunde ved synet af den originale oxazepam, som sælges under mærket Serenid D, formoder, at præparatet har en anden oprindelse, eller at det i det mindste ikke er det ægte, originale produkt, som han kender under varemærket Seresta.

Efter Centrafarm's opfattelse berøres varemærkerettens særlige genstand ikke af, at den funktion, der består i at oplyse om varemærkets oprindelse, ikke ligger i fabrikantens interesse men tjener til at sikre aftageren, den købende tredjemand, der som grossist foretager det nødvendige for at undgå, at kunden ikke nærer fejlagtige formodninger vedrørende spørgsmålet om, hvorfra den originale mærkevare stammer. Dette er afgjort ikke tilfældet, når han anvender det mærke, som indehaveren heraf benytter på det pågældende marked.

Centrafarm finder, at AHPC ikke ved den forelæggende ret har ført bevis for, at selskabet i Det forenede Kongerige var tvunget til at vælge et andet mærke end Seresta som følge af, at dette var i strid med ældre varemærker, som tilhørte tredjemænd. AHPC's opfattelse indebærer, at enhver parallelimport af mærkevaren Seresta til dette land på forhånd vil være udelukket af varemærkeretlige grunde. Det forekommer ulogisk, at indehaveren af et opdelt mærke har videre mulighed for at opdele markederne end indehaveren af et europæisk varemærke, som er i overensstemmelse med traktaten.

Med hensyn til det, AHPC har anført for den forelægende ret, hvorefter Centrafarm ganske grundløst klager over, at AHPC med et bestemt formål for øje har valgt to varemærker, der er forskellige for henholdsvis Det forenede Kongerige og Nederlandene, har Centrafarm kun fremhævet, at AHPC sælger oxazepam under følgende mærker:

Nederlandene: Seresta

Det forenede Kongerige: Serenid D

Italien: Serpax

Tyskland: Praxiten

Frankrig: Seresta

Belgien: Seresta

Centrafarm finder det ukorrekt, når det hævdes, at firmaet ikke hindres i at konkurrere, fordi det i Nederlandene

frit kan sælge oxazepam hidrørende fra Det forenede Kongerige under mærket Serenid D: markedsføringen af et nyt varemærke medfører nemlig betydelige omkostninger, navnlig når der allerede findes et andet mærke for det samme produkt, der er yderst velkendt; herudover må parallelimportøren påtage sig omkostninger for at indføre et antal mærker svarende til det antal, som fremstilleren har valgt at benytte for det pågældende produkt i andre medlemsstater; konkurrencen mellem parallelimportøren og den autoriserede importør er følgelig illusorisk fra begyndelsen.

Hvis man må gå ud fra, at det ikke er tilladt at anbringe indehaverens nationale varemærke på den mærkevare, han har solgt under sit originale varemærke, må det i hvert fald også antages, at tredjemænd må have mulighed for at sælge produktet med det nationale varemærke.

I lyset af de foregående bemærkninger bør Domstolen ifølge Centrafarm statuere, at AHPC's adfærd under de foreliggende omstændigheder ikke tjener til at beskytte den særlige genstand for dets varemærkeret, eller at der — under alle omstændigheder — i det mindste foreligger en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstater, således at der må gives et bekræftende svar på det første præjudicielle spørgsmål.

2. Indlæg fra AHPC

AHPC er fremkommet med tre bemærkninger, før det har givet sit svar på det første præjudicielle spørgsmål.

Firmaet har for det første anført, at Centrafarm for øjeblikket sælger det omstridte produkt under det generiske navn oxazepam.

Det har i anden række bemærket, at det for retsformanden ved den ret, der behandler sagen om foreløbige retsmidler, har bevist, at det ikke valgte forskellige mærker i Det forenede Kongerige i den hensigt at opdele medlemsstaternes markeder.

Endelig har AHPC bestridt, at sygekassernes refusionsregler varierer alt efter, om der er eller ikke er tale om parallelimporteret oxazepam, således som Centrafarm har hævdet ved den forelæggende ret. Fra den 1. november 1977 har apotekerne tværtimod fra sygekasserne modtaget et tillægsbeløb for parallelimporteret oxazepam for at få dem til at forsyne sig hos en parallelimportør.

I besvarelse af det andet præjudicielle spørgsmål har AHPC indledningsvis fremhævet, at den, som fremstiller et nyt produkt, altid for dette søger at finde ét varemærke, som gælder i hele verden, for at man uden for et bestemt land kan få fordel af den i dette land opnåede »goodwill«.

Da betegnelsen Serax, som i USA anvendes for oxazepam, i andre lande støder på allerede eksisterende varemærker, valgte AHPC mærket Serepax for de fleste lande. Sidstnævnte mærke blokeredes imidlertid bl.a. i Det forenede Kongerige. Den kompetente afdeling af AHPC-koncernen i dette land og i Irland, samt den, der er kompetent for det europæiske kontinent, besluttede derfor uafhængigt af hinanden at anvende betegnelsen Serenid for Det forenede Kongerige og Irland og Seresta for bl.a. Nederlandene.

I dommen i sag 192/73, Hag, præmis 14 udtaler Domstolen, at oplysning af forbrugerne med hensyn til en mærkevares oprindelse kan sikres »på andre måder« end dem, som eventuelt kunne begrænse de frie varebevægelser. I lyset af denne dom forekommer det fornuftigt, at AHPC i nærværende sag ansøger om at måtte anvende »andre måder« for at oplyse om oprindelsen, som f.eks. påskriften »originalprodukt«, sådan som Centrafarm gør for øjeblikket. Ifølge AHPC har Centrafarm ingen ret til at benytte den »goodwill«, der er knyttet til varemærket Seresta, og som AHPC har opbygget, for Centrafarm har intet gjort herfor, heller ikke rent udgiftsmæssigt. Hvis

Centrafarm mener, at for få læger ordinerer oxazepam i stedet for Seresta, bør firmaet reklamere for sit produkt ved at sælge det under et selvstændigt varemærke og udvikle en selvstændig »goodwill« for dette.

Spørgsmålet om, hvorvidt det efter nederlandsk ret eller efter Beneluxloven er lovligt at ændre et varemærke på et produkt tilhørende en tredjemand uden dennes samtykke, har aldrig været gjort til genstand for undersøgelser, hverken i retspraksis eller i teorien. AHPC finder det ikke desto mindre klart, at Centrafarm's adfærd er ulovlig i forhold til den nævnte lovgivning. Det er AHPC's opfattelse, at dette resultat bestyrkes af ordlyden af artikel 13 A i den uniforme Benelux-varemærkelov og fremgår af en udbredt opfattelse i teorien, hvad angår anbringelse af et varemærke på produkter, som ikke individualiseres af mærket. Hvad angår retsreglerne i de øvrige af Fællesskabets lande anfører AHPC, at det fremgår af de for Domstolen forelagte oplysninger i sag 102/77, Hoffmann-La Roche mod Centrafarm, dom af 23. maj 1978 om spørgsmålet om ompakning og om genanbringelse af samme mærke, at det i disse lande ligeledes er ulovligt efter ompakning at anbringe et andet mærke, der tilkommer samme indehaver.

Det er AHPC's opfattelse, at samme konklusion kan drages ud fra det foreløbige udkast til forordning om et EF-varemærke.

Ifølge præmis 8 i dommen i sag 16/74, Winthrop, er den, som har fordel af et varemærkes »goodwill« uden at foretage investeringer med henblik herpå, omfattet af den kategori af »konkurrenter, som måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme ved at sælge produkter, der ulovligt er forsynet med dette mærke«.

Over for det af Centrafarm anførte argument, at dette firma ikke »ulovligt« (på nederlandsk: »valselijk«) anbringer varemærket Seresta på de pågældende produkter, idet oxazepam-præparatet stammer fra AHPC, har AHPC svaret, at ordet »vals« (på fransk: ulovligt) på nederlandsk ikke udelukkende har den betydning, der går i retning af misbrug, men f.eks. også betyder: »stridende mod regler og normer, ikke være som det sig hør og bør, ikke korrekt, fejlagtig, urigtig« [1]. Når Centrafarm søger at drage fordel af en »goodwill«, som det ikke har foretaget investeringer for, er dets adfærd »ulovlig«, fordi den strider mod både fællesskabs- og nationale bestemmelser og derfor under synsvinklen loyal konkurrence »ikke« er »som det sig hør og bør, ikke korrekt, fejlagtig, forkert« [2].

AHPC tilføjer, at den ovenfor citerede præmis beviser, at beskyttelsen mod, at andre ulovligt drager fordel af varemærkets omdømme, er en »beskyttelse af en legitim interesse hos varemærkets eller firmaets indehaver«, jf. præmis 6 i dommen i sag 119/75, Terrapin.

AHPC har herefter henvist til en artikel af professor W. van Gerven: »The recent case law of the Court of Justice concerning articles 30 and 36 of the EEC Treaty«, Common market law review, februar 1977, s. 5 ff. Han mener, at det følger af Domstolens retspraksis, at også andre interesser og goder end de, der er opregnet i traktatens artikel 36, fortjener en vis beskyttelse og derfor tillader visse undtagelser fra forbudet i artikel 30, og det på følgende betingelser:

— de pågældende interesser skal have en eller anden form for forbindelse med de i artikel 36 nævnte områder;

— foranstaltningerne skal være rimelige;

— der må ikke foreligge en fællesskabsordning, der regulerer den interesse eller det gode, som skal beskyttes;

— foranstaltningen må ikke være et middel til vilkårlig forskelsbehand-

1 — »être contraire aux règles ou aux normes, ne pas être comme il faut, non correct, fautif, faux«. O.a.

2 — »pas comme il faut, non correct, fautif, erroné«. O.a.

ling eller skjult begrænsning af samhandelen mellem staterne.

Selv om begrebet »industriel og kommerciel ejendomsret« efter dets betydning i artikel 36 på den ene side kan fortolkes udvidende under de ovennævnte betingelser, kan man på den anden side ikke fortolke beskyttelsen af varemærkerettighedens særlige genstand således, at den alene omfatter beskyttelsen af den funktion, der tilsigter at give oplysning om oprindelse, og udelukker beskyttelsen mod den form for illoyal konkurrence, der består i uberettiget at drage fordel af varemærkets omdømme, »goodwill«. Det er derfor AHPC's opfattelse, at beskyttelsen af den varemærkerettighed, som firmaet har påberåbt sig i nærværende sag, angår rettighedens særlige genstand.

Såfremt man i nærværende sag skulle komme til det resultat, at AHPC's adfærd ikke angår den særlige genstand for dets varemærkerettighed, finder firmaet, at dets påstand alligevel må tages til følge, idet adfærden opfylder de af professor W. Van Gerven anførte fire betingelser:

— den illoyale konkurrence angår den industrielle og kommercielle ejendomsret;

— AHPC's adfærd er rimeligt begrundet, fordi Centrafarm har mulighed for at give oplysning om oprindelsen på andre måder;

— der findes ingen fællesskabsretlige regler om illoyal konkurrence;

— ved AHPC's adfærd sker der ingen vilkårlig forskelsbehandling, og den udgør heller ikke nogen skjult hindring for samhandelen mellem medlemsstaterne, da den er rettet dels mod ubeføjet udnyttelse af et varemærkes omdømme, således som dette forstås af Domstolen, jf. formuleringen af varemærkerettighedens særlige indhold i præmis 8 i dommen i sag 16/74, Winthrop, der er nævnt ovenfor, dels mod den krænkelse af den hæderlighed i konkurrenceforhold, som traktaten tilsigter at beskytte, således som det fremgår af dens præambel.

For så vidt som AHPC's adfærd udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning efter betydningen i artikel 30, tager denne foranstaltning under alle omstændigheder efter sin art forskelsløst sigte på indenlandske og importerede produkter. Ikke desto mindre kan den — ifølge Domstolens dom af 16. november 1977 i sag 13/77, G.B. INNO mod ATAB (Sml. s. 2115) — rammes af artikel 30, såfremt afsætning af importerede varer bliver »enten umulig eller vanskeligere end afsætning af nationale varer«. Efter AHPC's mening er dette imidlertid ikke tilfældet, da lovgivningen om medicinske produkter ikke forbyder import under varemærket Seresta, og da det af AHPC nedlagte forbud uden forskel gælder for samtlige dette firmas konkurrenter.

3. Indlæg fra Forbundsrepublikken Tyskland

Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland har fremhævet, at den i Benelux og FR Tyskland gældende varemærkelovgivning giver mærkeindehaveren eneret til at anbringe varemærket på en vare og sælge det således karakteriserede produkt, og derfor også retten til at forbyde andre at benytte mærket for tilsvarende eller lignende produkter. Såfremt indehaveren med hensyn til sådanne produkter måtte acceptere, at andre også kan benytte hans mærke i den pågældende medlemsstat, ville varemærkerettens hovedfunktion — som på en måde, der er let at indprente sig, er at sikre identiten af et originalprodukt ved anbringelse af et mærke — fuldstændigt tilintetgjort. Set ud fra mærkeindehaverens synspunkt ville dette ikke kunne tjene til støtte for et produkts omdømme. Ud fra forbrugerens synspunkt ville det ikke længere være en pålidelig reference, som kunne vejlede ham

ved hans valg. Det ville være ensbetydende med at lægge vejen fri for misbrug af varemærket og for andre virksomheders illoyale udnyttelse af det gode omdømme, der omgærder et originalprodukt, forsynet med det pågældende mærke.

Mærkeindehaveren har også ret til at forbyde brug af varemærket, når en tredjemand anbringer sit mærke på et produkt hidrørende fra indehaveren, der i henseende til oprindelse, egenskaber og sammensætning er identisk med et produkt, som indehaveren har afsat uden mærke. Varemærkeretten er nemlig ikke begrænset til at give oplysning om, hvilken virksomhed produktet hidrører fra, eller om en vis kvalitet ved varen, eller til at forbyde retsstridig brug af et mærke. Varemærkets hovedfunktion består derimod i, at varen, dens fremtræden og benævnelse via mærket tilsammen giver en identitet, der kan indprentes, og en profil, hvorpå kunderne bygger deres tillid, hvilken profil tjener til støtte for omdømmet for det originalprodukt, som er forsynet med mærket. Den omstændighed, at det kun tilkommer mærkeindehaveren at afgøre, om varen, dens fremtræden og benævnelse via mærket skal tjene til at give en samlet identitet, udgør tillidens og omdømmets raison d'être.

Forbundsregeringen finder, at krænkelsen af den nationale varemærkerettighed bliver alvorligere, når et varemærke anbringes på et produkt, der i forhold til det produkt, hvorpå indehaveren anbringer sit mærke, er anderledes sammensat eller udstyret med visse afvigende egenskaber, der er afgørende for forbrugeren og for hans valg. Det er regeringens opfattelse, at indgrebet bliver endnu alvorligere, når varen også kommer til at fremtræde på en anden måde end den, hvorpå mærkeindehaveren i almindelighed lader de originalprodukter fremtræde, som han forsyner med sit varemærke.

Den nationale varemærkeret hjemler også en mærkeindehaver ret til at forbyde brug af mærket, når varen allerede er bragt i omsætning af ham under et andet mærke, og når en anden virksomhed påfører varen et mærke, som anvendes i et andet land, og herefter udbyder varen til salg. Det er den tyske regerings opfattelse, at dette også skader den ret til at træffe beslutninger, der udelukkende tilkommer mærkeindehaveren, som det ikke blot tilkommer at afgøre, om det pågældende produkt ved sin fremtræden in concreto skal afsættes som mærkevare, men også under hvilket mærke det skal sælges.

Forbundsregeringen finder, at den ret til at nedlægge forbud, som tilkommer mærkeindehaveren i de ovennævnte tilfælde, er berettiget, når henses til traktatens artikel 36, første punktum, idet de indgår i den definition af varemærkets særlige genstand, som Domstolen gav i dommen i sag 16/74, Winthrop. Det er regeringens opfattelse, at denne antagelse skyldes, at retten til at nedlægge forbud er nødvendig for at hindre konkurrenterne i at misbruge det omdømme, der omgærder de originalprodukter, som er fremstillet af mærkeindehaveren. Hvis denne mulighed ikke blev antaget, ville det være ensbetydende med et indgreb i selve varemærkerettighedens indhold, hvorved den praktisk taget ville blive uden interesse både for indehaveren og for forbrugeren.

Herudover har forbundsregeringen gjort gældende, at den nævnte ret til at nedlægge forbud ikke kan anfægtes under henvisning til traktatens artikel 36, andet punktum. Brug af forskellige varemærker i forskellige stater i Fællesskabet er som hovedregel ikke et fingerpeg, som gør det muligt at afsløre misbrug, da der kan foreligge fuldgyldige grunde hertil, f.eks. såfremt de forskellige mærker, der er påført varerne, svarer til de forskellige produkter. Forbundsregeringen har imidlertid ikke til hensigt at tage stilling til det spørgsmål, om der in concreto

faktisk foreligger forskellige produkter, når produkterne indbyrdes kun adskiller sig ved deres smag.

Regeringen tilføjer, at der vil kunne være tale om misbrug af varemærkeretten, såfremt indehaveren har til hensigt i form af misbrug at udøve sin varemærkeret ved at påberåbe sig de rettigheder, som han har i denne egenskab, idet den pågældende hensigt også kan fremgå af objektive faktorer.

Regeringen konkluderer, at der bør gives et benægtende svar på det første præjudicielle spørgsmål, unanset bestemmelsen i traktatens artikel 36, andet punktum.

4. Indlæg fra Det forenede Kongerige

Regeringen for Det forenede Kongerige har anført, at der ikke i fællesskabsretten er hjemmel for Centrafarm's adfærd: der skabes et nyt produkt, når en tredjemand uden tilladelse forsyner et produkt med en ny emballage og herpå anbringer indehaverens mærke; i så fald adskiller slutproduktet sig fra det, hvorpå mærkeindehaveren oprindeligt anbragte sit mærke; køberne kan ikke længere stole på mærket som en oplysning om, at produktet hidrører fra mærkeindehaveren, og at det er ham, som har bragt det i omsætning; herved fortrænges varemærkerettens særlige genstand.

Selv om de terapeutiske virkninger af henholdsvis den ene og den anden type tabletter ligner hinanden, forledes forbrugerne til at købe tabletter, som har en anden smag end den, som de med rette kunne forvente.

Endvidere har den britiske regering anført, at AHPC — eftersom der foreligger forskelle i sammensætning og egenskaber for de to typer tabletter — har en legitim interesse som retfærdiggør, at firmaet påberåber sig Nederlandenes lovgivning for at beskytte sine mærkerettigheder, jf. sidste led i præmis 6 i Domstolens dom i sag 119/75, Terrapin. Under disse omstændigheder er udøvelsen af de rettigheder, som AHPC udleder af lovgivningen med hensyn til varemærket Seresta, berettiget i henhold til det første punktum i traktatens artikel 36.

Dersom mærkeindehaveren skulle udnytte sine rettigheder således, at der foreligger en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, ville en national retsinstans imidlertid have mulighed for at pålægge ham at afholde sig fra en sådan adfærd, men det ville ikke give enhver ret til at påføre mærket på et hvilket som helst produkt.

Regeringen for Det forenede Kongerige kan ikke tiltræde det af Centrafarm fremførte argument, hvorefter dets brug af mærket Seresta er i overensstemmelse med den funktion, som handelsmærker har, nemlig at oplyse om oprindelsen; det er opfattelsen hos Det forenede Kongeriges regering, at mærkets genstand nemlig, med hensyn til den første markedsføring af det produkt, som bærer det, er at angive, at der består en direkte og ikke en indirekte forbindelse til mærkeindehaveren.

At Centrafarm ud over varemærket Seresta påfører emballagen sit navn og sin adresse, gør ikke firmaets adfærd berettiget.

Til støtte for sin opfattelse har Det forenede Kongerige herudover henvist til bestemmelserne i det foreløbige udkast til forordning om EF-varemærket.

Endelig har Det forenede Kongerige anført, at de produkter, der er genstand for den præjudicielle forelæggelse, er medicinske specialiteter efter betydningen i artikel 1 i Rådets direktiv 65/65. Direktivets hovedformål, som er at beskytte den offentlige sundhed, hindres i at blive opfyldt, når produkterne forsynes med nye emballager, nye etiketter eller nye betegnelser, uden at dette er sket med mærkeindehaverens samtykke, og med indirekte virkninger for mærkeindehaverens omdømme.

Det er Det forenede Kongeriges opfattelse, at overvejelserne om den offentlige sundhed ikke er ganske uden betydning ved udøvelsen af industrielle ejendomsrettigheder, og at der, hvad angår medicinske produkter, må anvendes strenge kriterier for, hvornår det er lovligt for tredjemand at foretage ændringer uden producentens tilladelse.

Dersom mærkeindehaveren ikke får oplysninger om og rådighed over detaljerne i fremgangsmåden for emballageændringen, er det vanskeligt for ham at sikre sig, at der ikke på grund af den nye emballage opstår alvorlig risiko for, at der sker ændring i karakteren eller kvaliteten af de produkter, som sælges under hans mærke. Da der kun delvist er sket en harmonisering på området for medicinske specialiteter, giver den omstændighed, at der ifølge fællesskabslovgivningen og den til gennemførelse heraf vedtagne nationale lovgivning obligatorisk kræves tilladelse fra den kompetente myndighed i tilfælde af ændring af medicinske produkters emballage, i praksis ikke nødvendigvis mærkeindehaveren den helt nødvendige garanti for beskyttelse af omdømme. Det forenede Kongerige anser det for urealistisk, at man, før man kan udnytte sin mærkerettighed, må have bevis for, at de pågældende risici faktisk opstår.

Det forenede Kongerige har følgelig foreslået, at Domstolen ikke træffer en afgørelse, der kan bevirke, at en anden end mærkeindehaveren kan anbringe mærket på indehaverens produkter uden dennes samtykke.

5. Indlæg fra Kommissionen

Kommissionen har, efter en redegørelse for Domstolens retspraksis om forholdet mellem rettigheder i henhold til den industrielle ejendomsret og traktatens bestemmelser, fremhævet, at Domstolen i dommen i sag 119/75, Terrapin, navnlig antog, at varemærkets særlige genstand består i »at garantere varens oprindelse [over for forbrugerne]«. Det foreløbige udkast til forordning om EF-varemærket anser også denne funktion for væsentlig.

Kommissionen finder, at det også følger af Domstolens retspraksis, at den funktion, som består i at oplyse om oprindelsen, i væsentligt mindre omfang bør anses for et bånd, der i forbrugerens bevidsthed knyttes mellem et bestemt produkt og producenten, end for en identifikation af et bestemt produkt for herfra at skelne produktet fra en anden, måske ligefrem den samme fabrikant eller grossist.

Kommissionen konstaterer i denne sammenhæng, at kun mærkeindehaveren har ret til at identificere produkterne på den måde: han er den eneste, der faktisk kan og har ret til at give et produkt en identitet, som adskiller det fra andre produkter, ved at anbringe et mærke på dem. Med Domstolens ord i sag 16/74, Winthrop, »er den kommercielle ejendomsrets specifikke indhold [inden for varemærkeområdet] særligt at sikre indehaveren eneret til at udnytte mærket med henblik på den første afsætning af et produkt . . .«. Kommissionen understreger, at man kan finde den samme opfattelse af varemærkets funktion i det foreløbige udkast til forordning om EF-varemærket.

At hævde, at Centrafarm ikke skader den funktion, som består i at oplyse om varemærkets oprindelse — da varemærket Seresta netop angiver AHPC-produkternes oprindelse — er derfor ikke i overensstemmelse med den ovenfor forsvarede opfattelse. Mærket individualiserer nemlig produktet i forhold til alle andre produkter, og denne individualisering kan kun ske ved AHPC eller af en af dette selskab bemyndiget person, f.eks. en licenstager.

Kommissionens konklusion er derfor, at AHPC's adfærd principielt omfattes af første punktum i traktatens artikel 36.

Kommissionen har herefter fremsat nogle bemærkninger vedrørende andet punktum i artikel 36. I denne forbin-

delse henviser den til præmis 7 i dommen i sag 119/75, Terrapin, hvorefter beskyttelsen af de ved de nationale lovgivninger hjemlede rettigheder »nægtes enhver sådan urimelig udøvelse af de nævnte rettigheder, som kan opretholde eller bevirke kunstige opdelinger inden for fællesmarkedet«. Principielt eksisterer der en ret til at lade forskellige mærker registrere i medlemsstaterne. Forholdet kan nemlig være det, at producenten i importlandet ikke kan benytte samme mærke som i eksportlandet, fordi der dér allerede findes et konkurrerende mærke, der tilhører en af ham uafhængig indehaver, eller f.eks. af sproglige grunde. Kommissionen finder, at udøvelsen af den nævnte ret imidlertid går over i misbrug, når indehaveren benytter den i den hensigt at isolere det ene eller det andet af de nationale markeder.

Kommisionen har i så henseende fremhævet, at den ikke i nærværende sag er i besiddelse af oplysninger, som kan føre til at konkludere i den nævnte retning, og at det tilkommer den forelæggende ret at afgøre in concerto, om der foreligger misbrug.

Endelig har den bemærket, at hvis der — i tilfælde af misbrug i form af anvendelse af forskellige varemærker — nægtes beskyttelse af udøvelsen af varemærketretten i medfør af andet punktum i artikel 36, har importøren ret til at »varetage sine interesser« således forstået, at han kan »korrigere« den mod fællesskabsretten stridende adfærd, idet han på produktet anvender det i importmedlemsstaten sædvanligvis anvendte varemærke i stedet for det urigtige varemærke, uden at indehaveren kan forhindre det. Man bør imidlertid være særdeles varsom med at antage en sådan mulighed. Hvis man viger tilbage for denne konsekvens, må der findes en anden løsning på de problemer, som opstår ved, at markederne isoleres ved misbrug bestående i anvendelse af forskellige mærker. Navnlig kan man forestille sig, at der på fællesskabsplan vedtages en regel, som generelt udelukker muligheden for, at et produkt kan registreres under forskellige varemærker i de forskellige medlemsstater. Imidlertid undgås det ved en sådan løsning ikke, at folk i visse tilfælde varetager deres interesser. Man står derfor over for følgende dilemma: enten foreløbigt at opretholde de rettigheder, som følger af varemærket, selv om de er opstået ved misbrug, eller at tildele importøren en lige så foreløbig ret til at varetage sine interesser uden videre. Kommissionen skal ikke tage stilling til, hvilken af de angivne løsninger der er den bedste.

Den konkluderer derhen, at der på det første spørgsmål fra den forelæggende ret må gives det svar, at traktatens bestemmelser om frie varebevægelser under de foreliggende omstændigheder principielt ikke er til hinder for et forbud i henhold til varemærketretten.

Kommissionen mener, at der imidlertid bør tages ét forbehold, nemlig at den mærkeindehaver, som for ét og samme produkt bruger forskellige varemærker i de forskellige medlemsstater, ikke må have valgt og/eller anvendt mærkerne i den hensigt at påvirke den frie bevægelighed i fællesmarkedet for de med de pågældende varemærker forsynede produkter. I et sådant tilfælde ville udøvelsen af retten til at nedlægge forbud på grundlag af mærketretten kunne udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning i samhandelen mellem medlemsstaterne.

Vedrørende det andet præjudicielle spørgsmål

1. Indlæg fra Centrafarm

Det er Centrafarms opfattelse, at det andet præjudicielle spørgsmål bør forstås således:

»Såfremt det principielt må afvises, at en parallelimportør af en bestemt mærkevare lovligt kan tilpasse det i eksport-

medlemsstaten anvendte varemærke til det, som bruges i importmedlemsstaten, bør der da antages at gælde en undtagelse for medicinske mærkevarer for at sikre beskyttelsen af menneskers sundhed efter betydningen i traktatens artikel 36?«

Centrafarm har præciseret følgende for sin besvarelse af det andet præjudicielle spørgsmål:

I første række har firmaet gjort gældende, at den medicinske specialitet — ifølge den refusionsordning, som anvendes af sygekasserne i Nederlandene for produkter, der solgt til de tilsluttede — under det varemærke, hvormed produktet er anmeldt til de nationale myndigheder af fabrikanten eller den autoriserede importør, samtidig er årsag og hjemmel for godtgørelsen. De medicinske specialiteter, der ikke er opført i myndighedernes lister under deres eget varemærke, giver ikke ret til automatisk godtgørelse efter de regler, som gælder for de i listerne opførte produkter: i visse tilfælde gives der ansøgeren ret til tilbagebetaling i henhold til den regel, som gælder for de på de nævnte lister opførte specialiteter; i andre tilfælde får ansøgeren afslag, og i så fald anvendes reglerne om dækning for præparater, som sælges under deres generiske navn; disse regler er anderledes indrettet end de første, og i almindelighed er refusionssatsen lavere end den, der gælder for den tilsvarende medicinske specialitet. For at opnå det bedst mulige salg af lægemidlerne er det derfor påkrævet, at parallelimportøren sættes i stand til at sælge en bestemt medicinsk specialitet under det varemærke, som kendes af de myndigheder, der har at gøre med salg af eller refusion for udgifter til lægemidler, hvilket salg bør kunne finde sted med status som ligeberettiget i forhold til fabrikanten eller den autoriserede importør.

Centrafarm har i anden række anført, at den ordning, som AHPC har foreslået i sagen, i den skikkelse, hvormed den principielt vil blive virkeliggjort af de nederlandske myndigheder ved vedtagelsen af fremtidige lovbestemmelser, skaber forudsætninger for en situation, hvori en bestemt medicinsk specialitet hidrørende fra en bestemt fabrikant ikke afsættes under ét og samme varemærke men under lige så mange mærker, som der er lande, i hvilke fabrikanten ønsker at sælge specialiteten.

For så vidt angår besvarelsen af det andet præjudicielle spørgsmål har Centrafarm gjort gældende, at Domstolen i dommen af 20. maj 1976 i sag 104/75, Adriaan de Peijper (Sml. s. 612) konstaterede, at bestemmelserne i direktiv 65/65 ikke altid skal fortolkes bogstaveligt. Ifølge Centrafarm skal årsagerne hertil søges i, at direktivets forfattere ikke har forudset den situation, at en medicinsk specialitet afsættes i en medlemsstat på anden måde end via fabrikanten eller hans autoriserede importør. Følgelig bør man i denne sag hellere holde sig til direktivets formål og ånd.

Endvidere har Centrafarm anført, at det af direktivet, navnlig artiklerne 3-5 og 8-12 fremgår, at forfatterne har forudsat, at en medicinsk specialitet kun sælges under ét fremstillings- eller afsætningsmærke. Hvis man ønsker den bedst mulige og mest effektive beskyttelse af den offentlige sundhed — hvilket er et af direktivets hovedmål — må det undgås, at identificeringen af en bestemt specialitet ikke gøres endnu vanskeligere ved, at specialiteten forhandles under forskellige varemærker. Af disse grunde finder Centrafarm, at bestemmelserne i »Besluit Registratie Geneesmiddelen« strider mod både affattelsen af og formålet med det nævnte direktiv, samt mod Rådets direktiv 75/319 af 20. maj 1975 om tilnærmelse af lovgivning om medicinske specialiteter (EFT L 147, s. 13). Under alle omstændigheder indebærer traktatens system ifølge Centrafarm, at en parallelimportør må have frihed til at tilpasse det udenlanske varemærke til det nederlandske mærke, samt

til at registrere og følgelig sælge specialiteten under det sidstnævnte mærke.

Centrafarm finder, at beskyttelsen af den offentlige sundhed kræver regler, hvorefter parallelimportøren frit kan sælge en medicinsk specialitet under brug af det varemærke, hvorunder specialiteten er registreret i de nævnte medlemsstater af fabrikanten eller den autoriserede importør.

Når det forholder sig således, foreligger der heller ikke en alternativ løsning i og med, at »Besluit Registratie Geneesmeddelen« giver parallelimportøren mulighed for enten at registrere eller sælge en udenlandsk medicinsk specialitet under dens generiske navn. Også selv om man bortser fra den forskelsbehandling, der ligger i de forskellige kriterier, som lægges til grund i refusionsbestemmelserne, er en sådan mulighed i Centrafarms øjne i modstrid med al forretningsmæssig fornuft.

Centrafarm konkluderer derhen, at der med henblik på besvarelsen af det andet præjudicielle spørgsmål må tages hensyn til den kendsgerning, at enhver national lovgivning, der tilsigter at hindre parallelimportøren af en bestemt specialitet i at tilpasse den pågældendes specialitets særnavn eller varemærke til dens særnavn eller varemærke i importmedlemsstaten, eller som har denne virkning, er en foranstaltning med tilsvarende virkning, der ikke er berettiget til beskyttelse af menneskers liv og sundhed.

2. Indlæg fra AHPC

I første række har AHPC bemærket, at den nederlandske lovgivning om medicinske produkter ikke spiller nogen rolle for tvisten mellem parterne.

AHPC har herefter understreget, at der må ses bort fra ordet »anden« i det andet præjudicielle spørgsmål, eftersom der jo er tale om muligheden af at importere produktet til medlemsstat B under et andet varemærke end det, under hvilket det er registreret i nævnte medlemsstat B og ikke i »den anden« medlemsstat.

Endelig har firmaet gjort gældende, at det afgørende i den nærværende sag er:

— artikel 23, stk. 3, litra f) og g) i »Besluit Registratie Geneesmiddelen«;

— den omstændighed, at det fremgår af motiverne, at denne retsakt for så vidt angår parallelimport blev vedtaget på grundlag af dommen i sag 104/75, de Peijper;

— den omstændighed, at den nye bekendtgørelse om registrering af medicinske produkter er blevet godkendt af Kommissionen;

— den kendsgerning, at Kommissionen for øjeblikket udarbejder et forslag til ændring af direktiv 65/65;

— den omstændighed, at Centrafarm, efter det over for firmaet nedlagte forbud, solgte sin oxazepam uden at angive navnet Seresta.

3. Indlæg fra Forbundsrepublikken Tyskland

Det er forbundsregeringens opfattelse, at den tilladelse, som udstedes for et lægemiddel af en medlemsstats kompetente myndigheder, principielt er uden betydning dels for, om markedsføringen af et produkt, som er frigivet til salg, varemærkeretligt set er lovlig, dels for spørgsmålet, om der foreligger misbrug efter betydningen i traktatens artikel 36, andet punktum. Efter regeringens opfattelse fremgår det nemlig af artikel 9 i Rådets direktiv 65/65, at tilladelsen til at markedsføre en medicinsk specialitet ikke har nogen indflydelse på de rettigheder og pligter, der består i henhold til medlemsstaternes borgerlige ret. Bestemmelserne om medicinske specialiteter skal i øvrigt sikre tilfredsstillende betingelser for fremstilling og sammensætning af lægemidlerne ud fra et sundhedspolitimæssigt synspunkt. De lægger ikke

vægt på forskelle i sammensætningen, der ikke giver anledning til kritik ud fra dette synspunkt.

4. Indlæg fra Det forenede Kongerige

Regeringen for Det forenede Kongerige finder, at den omstændighed, at nationale lovbestemmelser vedtaget under hensyn til Rådets direktiv 65/65 ikke udtrykkeligt forbyder salg af produkter under ændrede betegnelser, ikke betyder, at salget af disse produkter ikke kan hindres af grunde vedrørende beskyttelsen af den kommercielle ejendomsret eller beskyttelsen af menneskers sundhed.

5. Indlæg fra Kommissionen

Ifølge Kommissionen fremgår det hverken af selve ordlyden af artikel 23 i »Besluit Registratie Geneesmiddelen« eller af motiver, som ledsager den, at den nederlandske lovgiver ved bestemmelsen ville begrænse gældende rettigheder i henhold til varemærkelovgivningen. Den pågældende bestemmelse kan derfor ikke få indflydelse på svaret på det første præjudicielle spørgsmål. Svaret på det andet præjudicielle spørgsmål bør derfor præcisere, at det, med henblik på vurderingen af den situation, som ligger til grund for det første spørgsmål, er hensigtsmæssigt at tage hensyn alene til bestemmelserne vedrørende varemærkeretten.

III — Mundtlige forhandlinger

I retsmødet den 13. juni 1978 blev der afgivet mundtlige indlæg af sagsøgeren i hovedsagen, repræsenteret af advokat A. F. de Savornin Lohman, af sagsøgte i hovedsagen, repræsenteret af advokat T. Schaper, af den tyske forbundsregering, repræsenteret af advokat M. Seidel, Ministerialrat i det tyske forbundsøkonomiministerium, og af advokat E. Bülow, Ministerialdirigent i forbundsjustitsministeriet, samt af Kommissionen, repræsenteret af sin juridiske konsulent R. Wägenbauer, som befuldmægtiget, bistået af Auke Haagsma, medlem af Kommissionens juridiske tjeneste.

Generaladvokaten har fremsat sit forslag til afgørelse i retsmødet den 11. juli 1978.

Præmisser

1 Ved dom af 19. december 1977, indgået til Domstolen den 3. januar 1978, har Arrondissementsrechtbank Rotterdam i medfør af EØF-traktatens artikel 177 forelagt Domstolen to spørgsmål vedrørende fortolkningen af traktatens artikel 36;

2 disse spørgsmål stilles i en retssag mellem to virksomheder inden for sektoren for medicinske produkter, hvoraf den ene, selskabet American Home Products Corporation (herefter benævnt AHPC) i forskellige medlemsstater er indehaver af forskellige varemærker for det samme produkt, medens den anden virksomhed, Centrafarm BV, har importeret dette produkt — der var bragt i handelen under det registrerede varemærke

i oprindelsesstaten — fjernet varemærket og i stedet anbragt det for dette produkt i importstaten registrerede varemærke, hvorefter virksomheden har solgt det således betegnede produkt i denne stat uden indehaverens samtykke;

3 det fremgår af spørgsmålene fra Arrondissementsrechtbank, at rettighedshaveren efter varemærkelovgivningen i importstaten kan modsætte sig, at varer forsynet med det varemærke, som han er indehaver af i denne stat, udbydes til salg af andre;

4 ved kendelse af 2. august 1977 har retsformanden ved den forelæggende ret i en sag om foreløbige retsmidler efter begæring fra AHPC forbudt Centrafarm at krænke AHPC's rettigheder til det pågældende varemærke;

5 ifølge spørgsmålenes ordlyd henviser de til ét og samme produkt — på trods af visse ubetydelige forskelle, som muligvis består mellem produktet, som det sælges under henholdsvis det ene og det andet varemærke — således, at Domstolen ikke skal tage stilling til det tilfælde, hvor de to mærker er blevet anvendt for to produkter, der hver har sine særlige karakteristika.

Vedrørende det første spørgsmål

6 Der spørges ved det første spørgsmål, om traktatens bestemmelser, især artikel 36, under de nævnte omstændigheder hindrer varemærkeindehaveren i at udnytte den ret, der tilkommer ham ifølge national ret.

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

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

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

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

11 Varemærkerettens særlige genstand består navnlig i, at indehaveren sikres en eneret til at bruge mærket til et produkt, når dette første gang bringes i handelen, hvorved han beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette mærke;

12 med henblik på i undtagelsessituationer at fastlægge den nøjagtige rækkevidde af den enerettighed, som tilkommer mærkeindehaveren, må det tages i betragtning, at varemærkets hovedfunktion er at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed over for forbrugeren eller den endelige bruger;

13 oprindelsesgarantien indebærer, at det kun er indehaveren, der ved sin anbringelse af mærket kan kendetegne produktet som ægte;

14 oprindelsesgarantien ville nemlig blive bragt i fare, såfremt tredjemænd lovligt kunne anbringe mærket på produktet, selv om det var det originale;

15 det er derfor i overensstemmelse med varemærkets hovedfunktion, at de nationale lovgivninger også i de tilfælde, hvor fabrikanten eller forhandleren er indehaver af to forskellige mærker for samme produkt, er til hinder for, at ikke-autoriserede tredjemænd tiltager sig ret til at anbringe det ene eller det andet mærke på en vilkårlig del af produktionen, eller at bytte om på de mærker, som indehaveren har anbragt på forskellige dele af produktionen;

16 oprindelsesgarantien kræver, at indehaverens eneret beskyttes på samme måde, når de forskellige dele af produktionen, der er forsynet med forskellige mærker, hidrører fra to forskellige medlemsstater;

17 varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig enhver ubeføjet anbringelse af mærket på hans produkt henhører således under varemærkerettens særlige genstand;

18 det er derfor begrundet i den i artikel 36, første punktum forudsatte betydning, at der tilkendes indehaveren af et i en medlemsstat beskyttet varemærke ret til at modsætte sig, at en vare bringes i omsætning under dette varemærke af en tredjemand, selv om varen tidligere lovligt er blevet bragt i handelen i en anden medlemsstat under et andet varemærke, som indehaves i denne stat af den samme indehaver.

19 Desuden må det dog også undersøges, om udøvelsen af en sådan ret kan udgøre en »skjult begrænsning af samhandelen mellem Medlemsstaterne«, jf. artikel 36, andet punktum;

20 det må i denne henseende bemærkes, at det kan være lovligt, at fabrikanten i forskellige medlemsstater benytter forskellige varemærker for samme produkt;

21 det er imidlertid muligt, at en sådan praksis følges af indehaveren af varemærkerne inden for rammerne af et salgssystem, der tilsigter en kunstig opdeling af markederne;

22 i så fald foreligger der en skjult begrænsning af samhandelen inden for Fællesskabet efter den ovennævnte bestemmelse, såfremt indehaveren modsætter sig ikke-autoriserede tredjemænds brug af varemærket;

23 det tilkommer den ret, der behandler hovedsagen i det enkelte tilfælde at afgøre, om det er bevist, at den praksis, som består i anvendelsen af forskellige varemærker for samme produkt, følges af indehaveren af de pågældende varemærker med det formål at opdele markederne.

Vedrørende det andet spørgsmål

24 Der spørges ved det andet spørgsmål, om det har betydning for besvarelsen af det første spørgsmål, om der i den medlemsstat, til hvilken produktet indføres, gælder en ordning vedrørende medicinske produkter, der tillader indførselen af en medicinalvare fra en anden medlemsstat under et andet varemærke end det, under hvilket det er registreret i den sidstnævnte stat.

25 En sådan ordning, hvis egentlige formål er at beskytte den offentlige sundhed, omhandler de betegnelser, hvorunder medicinske specialiteter kan bringes i omsætning;

26 det må derfor antages, at den ikke ændrer varemærkereglerne;

27 det følger heraf, at importøren af et medicinsk produkt ikke under henvisning til den frihed, han har i medfør af en sådan ordning, lovligt kan tilsidesætte de pligter, som han skal iagttage for at respektere de varemærker, der indehaves af fabrikanten;

28 det andet spørgsmål vil derfor være at besvare således, at en ordning vedrørende medicinske specialiteter, der angår de betegnelser, hvorunder specialiteterne sælges, er uden betydning for besvarelsen af det første spørgsmål.

Vedrørende sagsomkostningerne

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

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

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt den af Arrondissementsrechtsbank Rotterdam ved dom af 19. december 1977, for ret:

1. a) **En indehaver af et varemærke, som er beskyttet i en medlemsstat, kan efter EØF-traktatens artikel 36, første punktum rejse indsigelse mod, at en vare bringes i omsætning under dette varemærke af en tredjemand, selv om varen tidligere lovligt er blevet solgt i en anden medlemsstat under et andet varemærke, som indehaves dér af den samme indehaver.**

b) En sådan indsigelse kan imidlertid udgøre en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. EØF-traktatens artikel 36, andet punktum, såfremt det godtgøres, at indehaveren benytter forskellige varemærker for samme produkt med det formål at foretage en kunstig opdeling af markederne.

2. Reglerne om de betegnelser, hvorunder de medicinske specialiteter bringes i handelen, er uden betydning for den ovenfor givne besvarelse.

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 10. oktober 1978.

A. Van Houtte
Justitssekretær

H. Kutscher
Præsident

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. CAPOTORTI FREMSAT DEN 11. JULI 1978 [1]

Høje Ret.

1. I sag 102/77 Hoffmann-La Roche mod Centrafarm, afgjort ved dom af 23. maj d.å., måtte Domstolen beskæftige sig med den situation, at den nederlandske importør af en medicinsk specialitet, der fremstilles og sælges i flere medlemsstater, ompakkede det fra Storbritannien indførte produkt ved at fjerne den oprindelige emballage, hvorefter den nye emballage påførtes det samme varemærke, som fabrikanten havde registreret i forskellige medlemsstater.

Denne gang står vi derimod over for et tilfælde, hvor importøren (der også denne gang er firma Centrafarm, Rotterdam) har anbragt et andet varemærke — som dog tilhører samme fabrikant — på et lægemiddel, der produceres i forskellige medlemsstater af virksomheder tilhørende samme koncern, og som sælges i hver enkelt af disse stater under forskellige navne, som alle er beskyttet af varemærker, der indehaves af moderselskabet.

1 — Oversat fra italiensk.