



Oikeustapauskokoelma

Asia C-224/20

**Merck Sharp & Dohme BV ym.
vastaan
Abacus Medicine A/S ym.**

(Ennakkoratkaisupyyntö – Sø- og Handelsretten)

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 17.11.2022

Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 34 ja SEUT 36 artikla – Tavaroiden vapaa liikkuvuus – Teollis- ja tekijänoikeudet – Tavaramerkit – Asetus (EU) 2017/1001 – EU-tavaramerkki – 9 artiklan 2 kohta – 15 artikla – Direktiivi (EU) 2015/2436 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen – 10 artiklan 2 kohta – 15 artikla – Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet – Tavaramerkin antamien oikeuksien sammuminen – Lääkkeiden rinnakkaistuonti – Tavaramerkillä varustetun tuotteen uudelleenpakkaaminen – Uusi ulompi päällys – Alkuperäisessä ulommassa päällyksessä olevan tavaramerkin korvaaminen toisella tuotenimellä – Tavaramerkin haltijan tuotekohtaisen tavaramerkin, mutta ei muiden tavaramerkkien ja/tai tunnusmerkkien, jotka ovat tässä alkuperäisessä ulommassa päällyksessä, uudelleen kiinnittäminen – Tavaramerkin haltijan tekemä väite – Markkinoiden keinotekoinen eristäminen jäsenvaltioiden välillä – Ihmisille tarkoitetut lääkkeet – Direktiivi 2001/83/EY – 47 a artikla – Turvaominaisuudet – Korvaaminen – Toisiaan vastaavat ominaisuudet – Delegoitu asetus (EU) 2016/161 – 3 artiklan 2 kohta – Peukaloinnin paljastava mekanismi

1. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin vaikutukset – Tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammuminen – Lääkkeiden rinnakkaistuonti sen jälkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja varustettu uudelleen tavaramerkillä – Tavaramerkin haltijan esittämä väite – Ei voida hyväksyä – Edellytykset – Jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoinen eristäminen – Lääkkeen uudelleen pakkaamisen välttämättömyys – Arviointiperusteet (SEUT 34 ja SEUT 36 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 15 artiklan 1 kohta ja 2 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/2436 15 artiklan 1 ja 2 kohta)*

(ks. 45, 47–49 ja 51–56 kohta)

2. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin vaikutukset – Lääkkeiden rinnakkaistuonti sen jälkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja varustettu uudelleen tavaramerkillä – Pakkaaminen uuteen päällykseen ja uudelleen merkitseminen – Alkuperäiseen päällykseen jääneet näkyvät avaamisen jäljet peukaloinnin paljastavan mekanismin korvaamisen jälkeen – Uusi vastaavaksi katsottavissa oleva mekanismi – Edellytykset*

(Komission asetuksen 2016/161 34 artiklan 4 kohta ja 35 artiklan 4 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83 47 a artiklan 1 kohta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/62)

(ks. 63, 64, 66–70 ja 86 kohta)

3. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin vaikutukset – Tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammuminen – Tavaramerkin haltijan esittämä väite – Voidaan hyväksyä – Edellytykset (SEUT 34 ja SEUT 36 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2001/83 47 a artiklan 1 kohta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2015/2436 10 artiklan 2 kohta ja 15 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohta ja 15 artikla)*

(ks. 71–79 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

4. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Ihmisille tarkoitetut lääkkeet – Direktiivi 2001/83 – Lääkkeiden rinnakkaistuonti sen jälkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja varustettu uudelleen tavaramerkillä – Jäsenvaltio, joka velvoittaa pakkaamaan tällaiset lääkkeet uudelleen uuteen päällykseen – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan uudelleenmerkintä ja uusien turvaominaisuuksien kiinnittäminen näiden lääkkeiden alkuperäiseen ulompaan päällykseen sallitaan vain hakemuksesta ja poikkeuksellisissa olosuhteissa – Ei voida hyväksyä (Komission asetus 2016/161; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83)*

(ks. 95–100 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)

5. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin vaikutukset – Tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammuminen – Lääkkeiden rinnakkaistuonti sen jälkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja varustettu uudelleen tavaramerkillä – Jäsenvaltio, joka velvoittaa pakkaamaan tällaiset lääkkeet uudelleen uuteen päällykseen – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan uudelleenmerkintä ja uusien turvaominaisuuksien kiinnittäminen näiden lääkkeiden alkuperäiseen ulompaan päällykseen sallitaan vain hakemuksesta ja poikkeuksellisissa olosuhteissa – Ei vaikuta tavaramerkin haltijan väiteoikeuteen (SEUT 34 ja SEUT 36 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohta ja 15 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83 47 a artiklan 1 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/2436 10 artiklan 2 kohta ja 15 artikla)*

(ks. 102–107 kohta ja tuomiolauselman 3 kohta)

6. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin vaikutukset – Tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammuminen – Lääkkeiden rinnakkaistuonti sen jälkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja varustettu uudelleen tavaramerkillä – Tavaramerkin haltijan esittämä väite – Voidaan hyväksyä – Bristol-Myers Squibb -edellytys*

(SEUT 34 ja SEUT 36 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohta ja 15 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83 47 a artiklan 1 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/2436 10 artiklan 2 kohta ja 15 artikla)

(ks. 116–118 kohta ja tuomiolauselman 4 kohta)

7. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin vaikutukset – Tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammuminen – Lääkkeiden rinnakkaistuonti sen jälkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja varustettu uudelleen tavaramerkillä – Tavaramerkin haltijan esittämä väite – Ei voida hyväksyä – Uudelleenpakatun tuotteen ulkoasuun liittyvä edellytys – Uudelleenpakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se voi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta – Käsite – Uudelleenpakkaaminen tavalla, joka voi vahingoittaa näiden mainetta – Tosiseikkoja koskeva kysymys – Arvioiminen kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle*

(SEUT 34 ja SEUT 36 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohta ja 15 artiklan 2 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/2436 10 artiklan 2 kohta ja 15 artiklan 2 kohta)

(ks. 121–125 kohta)

8. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin vaikutukset – Tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammuminen – Lääkkeiden rinnakkaistuonti sen jälkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja varustettu uudelleen tavaramerkillä – Pakkaaminen uudelleen uuteen ulompaan päällykseen – Yksinomaan haltijan tavaramerkin kiinnittäminen uudelleen tällaiseen uuteen ulompaan päällykseen – Ulkoasu, joka voi vahingoittaa tavaramerkin mainetta tai tehdä lääkkeen alkuperän ymmärtämisestä kuluttajan kannalta vaikeaa – Tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävään kohdistuva haitta – Tavaramerkin haltijan esittämä väite – Voidaan hyväksyä*

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohta ja 15 artiklan 2 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/2436 10 artiklan 2 kohta ja 15 artiklan 2 kohta)

(ks. 127–130 kohta ja tuomiolauselman 5 kohta)

Ks. ratkaisun teksti.