

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

ELEANOR SHARPSTON

föredraget den 6 april 2006¹

1. I förevarande mål har Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) begärt ytterligare vägledning av domstolen om innebörden av dess dom i målet Boehringer Ingelheim m.fl. ("Boehringer I").² Det målet gällde under vilka omständigheter en varumärkesinnehavare kan åberopa sin varumärkesrätt för att förhindra en parallellimportör som har ompaketerat varumärkesförsedda varor från att saluföra varorna i fråga.

2. I den dom från Court of Appeal som ledde fram till begäran om förhandsavgörande sade Lord Justice Jacob: "Ibland tror jag att lagstiftningen kanske håller på att förlora sin verklighetsförankring på detta område — det som vi behandlar är trots allt endast användningen av innehavarens varumärke för hans varor i perfekt skick. Den röra som det har blivit av lagstiftningen skulle, tror jag, förvåna den vanliga konsumenten."

3. Jag instämmer med honom. Jag anser att det efter 30 års rättspraxis om ompaketering av läkemedel bör vara möjligt att formulera tillräckliga principer för att de nationella domstolarna skall klara av att tillämpa lagstiftningen på de ständigt återkommande rättstvisterna mellan tillverkare och parallellimportörer. Jag skall försöka formulera sådana principer i detta förslag till avgörande. Jag hoppas att de nationella domstolarna sedan kraftfullt skall tillämpa principerna på de faktiska omständigheter som läggs fram för dem, utan ytterligare begäranden om finjusteringar av principerna. Varje domare vet att en påhittig advokat alltid kan hitta ett skäl till varför ett givet antagande är tillämpligt eller inte är tillämpligt på hans klients situation. Enligt min åsikt bör det emellertid inte vara domstolens uppgift att avgöra sådana detaljer i evighet.³

1 — Originalspråk: engelska.

2 — Dom av den 23 april 2002 i mål C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl. (REG 2002, s. I-3759).

3 — Det kan påpekas att generaladvokat Jacobs gjorde ett liknande uttalande för nio år sedan i punkt 33 i sitt förslag till avgörande i mål C-349/95, Loendersloot (dom av den 11 november 1997) (REG 1997, s. I-6227), där han uttryckte åsikten att "domstolen skulle ... gå utanför sitt befogenhetsområde enligt artikel [234 EG] om den avgjorde alla aspekter avseende den ompaketering och ommärkning som en parallellimportör kan företa avseende olika slag av varor. När domstolen väl har fastslagit den väsentliga principen eller principerna, måste det överlåtas på de nationella domstolarna att tillämpa principerna i de mål som anhängiggörs vid dem".

Tillämpliga bestämmelser

4. Utvecklingen av domstolens rättspraxis om ompaketering har undersökts ganska ingående både av generaladvokat Jacobs och av domstolen i det ovan nämnda målet Boehringer I. Jag kommer inte att upprepa deras analys. Jag kommer endast att behandla nedanstående frågor, som enligt min åsikt är särskilt relevanta för det förevarande målet.

5. Den historiska grunden för denna rättspraxis utgörs naturligtvis av artiklarna 28 och 30 EG. Artikel 30 har en framträdande plats i inlagorna i detta mål. Artikel 28 däremot nämns knappt. Man bör dock inte glömma att artikel 30 är ett undantag till den grundläggande princip som anges i artikel 28 om att varor skall kunna röra sig fritt mellan medlemsstaterna. Som undantag till den grundläggande principen skall artikel 30 tolkas restriktivt.⁴

6. För tolkningen av artikel 30 i samband med immateriell och industriell äganderätt

4 — Dom av den 17 juni 1981 i mål 113/80, kommissionen mot Irland (REG 1981, s. 1625; svensk specialutgåva, volym 6, s. 145), punkt 7.

utvecklade domstolen i ett tidigt skede begreppet "det särskilda föremålet för en rättighet", och konstaterade att artikel 30 "endast [medger] undantag från principen om fri rörlighet för varor om dessa är motiverade för att skydda de rättigheter som utgör det särskilda föremålet för en sådan äganderätt".⁵ Denna princip gör det möjligt att för varje slag av immateriell äganderätt fastställa de omständigheter under vilka det enligt gemenskapens lagstiftning är tillåtet att utöva en rättighet, även om utövandet, i ett gränsöverskridande sammanhang, per definition hindrar den fria rörligheten.⁶

7. Domstolen definierade också i ett tidigt skede det särskilda föremålet för en varumärkesrätt som "en garanti för att varumärkesinnehavaren har ensamrätt att använda varumärket när varor som skyddas av varumärket förs ut på marknaden för första gången".⁷ Genom den definitionen uppkom naturligt doktrinen om konsumtion av varumärkesrättigheter⁸. Domstolen har sålunda slagit fast att det är "oförenligt med Rom-

5 — Dom av den 8 juni 1971 i mål 78/70, Deutsche Grammophon (REG 1971, s. 487; svensk specialutgåva, volym 1, s. 575), punkt 11. "Det särskilda föremålet" är en ganska olämplig översättning av det franska "objet spécifique". Se kapitel 6 i Keeling, D., *Intellectual Property Rights in EU Law* (2003), för en intressant historisk och språklig diskussion.

6 — Förslag till avgörande av generaladvokaten Jacobs i mål C-10/89, HAG (dom av den 17 oktober 1990) (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521) (HAG II), punkt 14.

7 — Dom av den 31 oktober 1974 i mål 16/74, Centrafarm mot Winthrop (REG 1974, s. 1183), punkt 8.

8 — En analog utveckling skedde i fråga om andra immateriella äganderätter: se domen i målet Deutsche Grammophon (ovan fotnot 5) när det gäller upphovsrätten närstående rätt, dom av den 31 oktober 1974 i mål 15/74, Centrafarm mot Sterling Drug (REG 1974, s. 1147; svensk specialutgåva, volym 2, s. 367), när det gäller patent, och dom av den 22 januari 1981 i mål 58/80, Dansk Supermarked (REG 1981, s. 181; svensk specialutgåva, volym 6, s. 13), när det gäller upphovsrätt.

fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor på den gemensamma marknaden att innehavaren av ett varumärke utövar sin rätt att enligt en medlemsstats lagstiftning förbjuda saluföring i denna stat av en med varumärket försedd vara som av honom själv eller med hans samtycke har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat".⁹

gången föra ut varor som skyddas av märket på marknaden i EG, varefter den rätten är konsumerad, dels av rätten att motsätta sig all användning av varumärket som kan förvansa ursprungsgarantin, som både omfattar en garanti för ursprungsidentitet och en garanti för märkesvarans integritet.

8. Domstolen vidareutvecklade begreppet "det särskilda föremålet för en varumärkesrätt" i domen i målet Hoffmann-La Roche¹⁰, där den förklarade att "varumärkets grundläggande funktion ... är att för konsumenten eller slutanvändaren garantera märkesvarans ursprungsidentitet så att denne utan risk för förväxling kan särskilja varan från varor som har ett annat ursprung [och] kan vara förvissad ... om att en märkesvara ... inte under ett tidigare avsättningsled har utsatts för ingrepp ... på ett sätt som har påverkat varans ursprungliga skick". I skyddet av det särskilda föremålet för ett varumärke ingår därför rätten att hindra "all användning av varumärket som kan förvansa ursprungsgarantin".

10. Dessa centrala rättigheter återspeglas i varumärkesdirektivet.¹¹ I artikel 5.1 anges att ett varumärke ger innehavaren "en ensamrätt", och särskilt rätten att förhindra användning i näringsverksamhet av a) ett identiskt tecken med avseende på identiska varor och tjänster och b) ett identiskt eller till förväxling liknande tecken med avseende på identiska eller liknande varor eller tjänster.¹²

9. Det särskilda föremålet för ett varumärke består således av två delar. Den består dels av rätten att använda märket för att för första

11. Utan inskränkningar skulle artikel 5.1 a ge innehavaren av ett varumärke en rätt att förhindra all sådan användning med avseende på de varor som omfattas av varumärket. Innehavaren skulle således kunna förhindra import till en medlemsstat av sådana varor från en annan medlemsstat och hämma den fria rörlighet för varor som

9 — Domen i det ovannämnda målet Centrafarm mot Winthrop (ovan fotnot 7), punkt 12.

10 — Dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7.

11 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

12 — Eftersom det förevarande målet inte gäller tjänster, kommer jag att begränsa den fortsatta diskussionen till varor.

garanteras i artikel 28 EG. Detta skulle emellertid strida mot såväl fördraget som mot det syfte som anges för direktivet, nämligen "att [avskaffa] olikheter mellan medlemsstaternas varumärkeslagstiftningar, som kan komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvridda konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden"¹³ och följaktligen att säkerställa den inre marknads funktion.¹⁴ I artikel 7.1 föreskrivs därför att varumärkesinnehavarens rätt att förhindra användning av märket "inte [ger] innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen"¹⁵, vilket i ett nötskal sammanfattar doktrinen om konsumtion av varumärkesrättigheter inom gemenskapen.

av förhållandet mellan de två bestämmelserna. Enligt min mening är det bättre att beskriva dem som att de balanserar varandra. Om man talar om regler och undantag, stämmer det bättre överens med det inbördes förhållandet mellan artiklarna 28 och 30 EG att artikel 5.1, som ger en möjlighet till begränsning av importen, tolkas som ett undantag till artikel 7.1, som speglar den grundläggande principen om fri rörlighet för varor.

12. Även om artikel 7.1 har beskrivits som ett undantag till regeln i artikel 5.1¹⁶, anser jag inte att detta är en riktigt korrekt analys

13. I artikel 7.2 däremot anges att artikel 7.1 "inte [skall] gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden". Det är därför tydligt att artikel 7.2 är ett undantag till den grundläggande principen om fri rörlighet för varor. Den bör därför inte ges en generös tolkning.¹⁷ Av detta följer att en alltför vid tolkning inte heller bör göras av begreppet "skälig grund" eller i synnerhet av formuleringen "varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats".

13 — Första skälet, såsom det formuleras av domstolen i dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 46.

14 — Dom av den 16 juli 1998 i mål C-355/96, Silhouette (REG 1998, s. I-4799), punkt 27.

15 — I enlighet med artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3), jämförd med punkt 4 i bilaga XVII till detta avtal, har artikel 7.1 ändrats för att överensstämma med avtalet, varvid uttrycket "inom gemenskapen" har ersatts med "i en avtalslutande part". Eftersom det förevarande förfarandet emellertid gäller handel inom gemenskapen, kommer jag att fortsätta att hänvisa till gemenskapen i stället för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när jag diskuterar räckvidden av artikel 7.1.

16 — Dom av den 30 november 2004 i mål C-16/03, Peak Holding (REG 2004, s. I-11313), punkt 34 och där angiven rättspraxis.

17 — Se ovan punkt 5.

14. Artiklarna 5–7 i direktivet¹⁸ medför en fullständig harmonisering av bestämmelserna om vilka rättigheter som är knutna till ett varumärke och innehåller således definitioner av de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavarna inom gemenskapen.¹⁹ Domstolen har icke desto mindre redan slagit fast att dess tidigare rättspraxis inom ramen för artikel 30 EG måste användas som grund för att bedöma om innehavaren av ett varumärke enligt artikel 7.2 kan motsätta sig saluföring av ompaketerade varor på vilka varumärket åter har anbringats.²⁰ Samma regler för tolkningen måste vara tillämpliga på andra varianter av ompaketering som en varumärkesinnehavare invänder mot. Direktivet måste tolkas i överensstämmelse med fördragets bestämmelser och de centrala rättigheter som har utvecklats av domstolen och som anges ovan.²¹

15. Jag anser inte att det nödvändigtvis är till hjälp eller ens önskvärt att domstolen fortsätter att avge domar som gäller artikel 30 EG (eller att parterna fortsätter att väcka talan på den grunden). Direktivet har funnits sedan 1988. Det är sannerligen dags att gå vidare.

16. Mot denna bakgrund kan det vara lämpligt att omformulera vissa av de antaganden som härrör från domstolens dom i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl.²² och som har influerat de frågor som har hänskjutits till domstolen i det förevarande målet.

17. I domen i det målet slog domstolen fast att enligt artikel 7.2 i direktivet kan varumärkesinnehavaren lagligen motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett ompaketerat läkemedel utom om

- 1) det på ett konstlat sätt bidrar till att avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna; detta är bland annat fallet när ompaketeringen dels är nödvändig för att saluföra varan i importmedlemsstaten, dels företas under sådana förhållanden att varans ursprungliga beskaffenhet inte kan påverkas därav,
- 2) ompaketeringen inte kan påverka beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller,

18 — Artikel 6 gäller begränsningar av ett varumärkes rättsverkan, vilket inte är relevant i det förevarande målet.

19 — Domen i det ovannämnda målet Peak Holding (ovan fotnot 16), punkt 30 och där angiven rättspraxis.

20 — Dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457), punkt 41.

21 — Se punkterna 7–9.

22 — Se ovan fotnot 20.

- 3) det på den nya förpackningen anges vem som har packat om varan och tillverkarens namn,
- 4) varans utformning efter ompaketeringen inte är sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas; följaktligen får förpackningen inte vara bristfällig, av dålig kvalitet eller se billig ut,
- 5) importören på förhand underrättar varumärkesinnehavaren om saluföringen av den ompaketerade varan och på begäran tillhandahåller honom ett prov av den ompaketerade varan.

18. Jag kommer att hänvisa till dessa fem villkor, som är föremål för de frågor som har hänskjutits till domstolen i förevarande mål, som "BMS-villkoren".

19. Även om domstolen i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m. fl. har tolkat artikel 7.2 som att varumärkesinnehavaren kan motsätta sig fortsatt mark-

nadsföring om kriterierna inte är uppfyllda, anser jag inte att denna bestämmelse skapar en självständig rätt att väcka talan. Som domstolen angav i domen i målet Silhouette²³ är det "obestriddigt att direktivet medför skyldighet för medlemsstaterna att genomföra bestämmelser enligt vilka varumärkesinnehavaren, om hans rättigheter åsidosätts, kan utverka ett förbud för tredje man att använda hans varumärke. Det bör dock påpekas att denna skyldighet följer av bestämmelserna i artikel 5 i direktivet och inte av artikel 7".

20. För att sammanfatta BMS-villkoren på ett sätt som överensstämmer med direktivets struktur och språkbruk utgör ompaketering – eller åtminstone vissa slag av ompaketering – en "skäligen grund" i den mening som avses i artikel 7.2 förutom om i) ompaketeringen är nödvändig för tillträde till marknaden, ii) ompaketeringen inte kan påverka varans beskaffenhet, iii) importörens och tillverkarens namn anges på den nya förpackningen, iv) utformningen inte är sådan att den kan skada varumärkets och varumärkesinnehavarens anseende och v) importören underrättar varumärkesinnehavaren.

23 — Punkt 35 (ovan fotnot 14).

Förfarandet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

ursprungliga varumärket återanbringas inte på den nya ytterkartongen, men det finns kvar på själva tablettorna och inhalatorerna och på eventuella blisterförpackningar. I stället anges läkemedlets generiska namn.²⁷

21. Sökandena är läkemedelstillverkare och svarandena är parallellimportörer av läkemedel (inhalatorer eller tabletter) som en av sökandena tillverkar och saluför inom gemenskapen under ett varumärke. Tvisten gäller under vilka omständigheter svarandena lagligen kan förse dessa läkemedel med ny etikett²⁴ eller ompaketera²⁵ dem.

22. Mer specifikt har i förevarande mål frågor framförts som gäller två metoder för ompaketering av varorna i nya ytterkartonger, som har utformats av en av svarandena och som denne har försett med något eller samtliga av följande: sin egen logotyp eller sitt eget varumärke eller sin egen stil (*house style*) eller utformning (*get-up*). Den första metoden beskrivs av den hänskjutande domstolen som "*co-branding*": parallellimportören återanbringas det ursprungliga varumärket²⁶ på den nya ytterkartongen. Den andra metoden beskrivs av den hänskjutande domstolen som "*de-branding*": det

23. I sin första dom inom ramen för det nationella förfarandet²⁸ fann High Court att i) det fanns ett "utbredd och påtagligt motstånd mot parallellimporterade läkemedel som säljs i askar som försetts med en ny etikett" jämfört med ompaketerade varor och att ii) svarandenas åtgärder inte skadade eller ens utsatte det "särskilda föremålet" för sökandenas varumärkesrätt för någon risk: "användningen av sökandenas registrerade varumärken har i samtliga fall varit korrekt, i den mening att de används för att, utan att vara vilseledande eller orsaka skada, förmedla sanningsenliga uppgifter om källa och kvalitetsansvar". High Court påpekade också att det inte har hävdats att de av svarandens

24 — I begäran om förhandsavgörande definieras en vara med ny etikett som en vara "importera[d] från en annan medlemsstat, i dess ursprungliga inner- och ytterförpackning, på vilken parallellimportören har anbringat en ytteretikett med text tryckt på importmedlemsstatens språk".

25 — I begäran om förhandsavgörande definieras en ompaketerad vara som en vara "importera[d] från en annan medlemsstat, i dess ursprungliga innerförpackning men med en ny ytterkartong med text tryckt på importmedlemsstatens språk".

26 — Eller i vissa fall varumärken, om tillverkarens namn och logotyp också har registrerats som sådana.

27 — En del av blisterförpackningarna och inhalatorerna är också försedda med ny etikett, men inte så att de ursprungliga varumärkena täcks över fullständigt, och det förefaller inte som om det finns några invändningar mot detta.

28 — Dom av Laddie J av den 28 februari 2000 [2002] 2 CMLR 571.

åtgärder som är föremål för invändningar har fördärvat eller på något annat sätt äventyrat kvaliteten hos sökandenas varor.

såvida inte utövandet av denna rätt bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna.

24. High Court hänsköt en rad frågor till domstolen för att få klarhet i de principer som domstolen hade utvecklat i sin tidigare rättspraxis. Frågorna gällde dels tillämpningsområdet för principen att parallellimportörer av läkemedel bör tillåtas att ompaketera varorna om det är nödvändigt för att de skall kunna saluföras, dels tillämpningsområdet för kravet att en parallellimportör skall underrätta varumärkesinnehavaren om hur han avser att använda varumärket.

2. Ompaketering av läkemedel som sker genom att förpackningarna byts ut är objektivt nödvändig, i den mening som avses i domstolens rättspraxis, om det måste anses att läkemedlen utan sådan ompaketering faktiskt inte kan säljas på den berörda marknaden eller på en stor del av denna marknad, på grund av att det föreligger ett starkt motstånd hos en betydande andel av konsumenterna mot läkemedel på vilka nya etiketter har anbringats.

25. I domen i det ovannämnda målet Boehringer I besvarade domstolen dessa frågor på följande sätt:

1. Artikel 7.2 i [varumärkesdirektivet] skall tolkas så att en varumärkesinnehavare kan åberopa sin varumärkesrätt för att hindra en parallellimportör från att utföra ompaketering av läkemedel,

3. Parallellimportören måste under alla omständigheter iaktta kravet på under rättelse på förhand för att ha rätt att ompaketera läkemedel som är försedda med ett varumärke. Om parallellimportören inte iakttar detta krav kan varumärkesinnehavaren motsätta sig saluföringen av det ompaketerade läkemedlet. Det ankommer på parallellimportören att själv underrätta varumärkesinnehavaren om den planerade ompaketeringen. Om tvist uppkommer ankommer det på den nationella domstolen att, med beaktande av samtliga relevanta omständigheter, bedöma huruvida varumärkesinnehavaren har getts rimlig tid för att kunna vidta

åtgärder med anledning av den planerade ompaketeringen.”

26. I sin andra dom²⁹ ansåg High Court att två antaganden följer av domstolens dom: för det första att det måste antas att ompaketering skadar det särskilda föremålet för varumärkesinnehavarens rätt, även om ingen skada i själva verket har orsakats varken varornas kvalitet eller varumärkets funktion som ursprungsbeteckning, och för det andra att nödvändighetstestet skall tillämpas inte endast för att avgöra om importörerna överhuvudtaget kan ompaketera utan också, i så fall, för att avgöra vilket slag av ompaketering som är tillåten, så att den enda tillåtna ompaketeringen är den som från varumärkessynpunkt är så diskret som möjligt. High Court slog i enlighet därmed fast att både ”*de-branding*” och ”*co-branding*” utgör ett intrång på sökandenas varumärken.

försäljningen. Med beaktande av överklagandet av High Courts andra dom, slog Court of Appeal fast, även om den kraftfullt uttryckte en del egna ståndpunkter, att lagstiftningen i vissa aspekter inte var tillräckligt tydlig (*acte clair*).³⁰ Särskilt var den fortfarande tveksam till innebörden av ”nödvändig”, bevisbördan och följderna av underlåtenhet att lämna underrättelse. Den har följaktligen hänskjutit ytterligare en rad frågor till domstolen:

”Ompaketerade varor

27. Svarandena överklagade till Court of Appeal. Sökandena ingav ett anslutningsöverklagande till samma domstol mot konstaterandet i High Courts första dom att det fanns ett utbrett och påtagligt motstånd mot askar med ny etikett. Court of Appeal bekräftade det konstaterandet och slog fast att om parallellimportörer inte får ompaketera, utgör detta ett betydande hinder för

1. När en parallellimportör i en medlemsstat säljer ett läkemedel, importerat från en annan medlemsstat, i dess ursprungliga innerförpackning men med en ny

29 — Dom av Laddie J av den 6 februari 2003 [2003] EWHC 110 (Ch).

30 — Detta bekräftas kanske av att båda sidorna, som ett resultat av domstolens ”klargörande”, ansåg sig fullständigt eller till stor del ha vunnit den del av förfarandet som gällde varumärken.

ytterkartong med text tryckt på importmedlemsstatens språk (en ompaketerad vara):

på parallellimportörens sätt att ompaketera varan och på dess utförande, i så fall, på vilket sätt?

- a) Är det importören som har bevisbördan för att den nya förpackningen uppfyller vart och ett av de villkor som fastslagits i domen i de förenade målen [Bristol-Myers Squibb m.fl.], eller är det varumärkesinnehavaren som har bevisbördan för att dessa villkor inte är uppfyllda, eller varierar bevisbördan från villkor till villkor och i så fall, på vilket sätt?
- b) Är det första villkoret i domen i målet [Bristol-Myers Squibb m.fl.], såsom det tolkats i domen i [målet Pharmacia & Upjohn³¹] och [domen i målet Boehringer I], nämligen att det skall visas att varan måste ompaketeras för att försäljning på marknaden inte hindras, endast tillämpligt på det förhållande att ompaketering faktiskt sker (såsom Efta-domstolen fann i domen i mål E-3/02, Paranova mot Merck) eller är det också tillämpligt
- c) Skall det fjärde villkoret i domen i målet [Bristol-Myers Squibb m.fl.], nämligen att varans utformning efter ompaketeringen inte får vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas, anses åsidosatt endast om förpackningen är bristfällig, av dålig kvalitet eller ser billig ut, eller omfattar villkoret allting som skadar varumärkets anseende?
- d) Om svaret på fråga [1 c] är att det fjärde villkoret skall anses åsidosatt så snart varumärkets anseende skadas, och om antingen [i)] varumärket inte har anbringats på den nya yttre kartongen ("*de-branding*") eller [ii)] parallellimportören använder antingen sin egen logotyp, stil (*house-style*) eller utformning (*get-up*), eller en utformning som används för ett flertal olika varor, på den nya ytterkartongen ("*co-branding*"), skall sådana former av förpackningsdesign anses skada varumärkets anseende eller är det en sakfråga som ankommer på den nationella domstolen att pröva?

31 — Dom av den 12 oktober 1999 i mål C-379/97, Pharmacia & Upjohn (REG 1999, s. I-6927).

e) Om svaret på fråga [1 d] är att det är en sakfråga, vem har bevisbördan?

c) Om svaret på fråga [2 a] är jakande, är då det första villkoret i domen i målet [Bristol-Myers Squibb m.fl.], såsom det tolkats i domen i målet [Pharmacia & Upjohn] och i [domen i målet Boehringer I], nämligen att det skall visas att varan måste ompaketeras för att försäljning på marknaden inte hindras, endast tillämpligt på det förhållandet att en ny etikett anbringas eller är det också tillämpligt på parallellimportörens sätt och stil att sätta ny etikett på varan?

Varor med ny etikett

2. När en parallellimportör i en medlemsstat säljer ett läkemedel, importerat från en annan medlemsstat, i dess ursprungliga inner- och ytterförpackning, på vilken parallellimportören har anbringat en ytteretikett med text tryckt på importmedlemsstatens språk (en vara med ny etikett):

a) Är de fem villkoren i domen i målet [Bristol-Myers Squibb m.fl.] överhuvudtaget tillämpliga?

d) Om svaret på fråga [2 a] är jakande, skall det fjärde villkoret i domen i målet [Bristol-Myers Squibb m.fl.], nämligen att varans utformning efter ompaketeringen inte får vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas, anses åsidosatt endast om förpackningen är bristfällig, av dålig kvalitet eller ser billig ut, eller omfattar villkoret allting som skadar varumärkets anseende?

b) Om svaret på fråga [2 a] är jakande, är det då importören som har bevisbördan för att förpackningen med den nya etiketten uppfyller vart och ett av villkoren i domen i [målet Bristol-Myers Squibb m.fl.], eller är det varumärkesinnehavaren som har bevisbördan för att dessa villkor inte är uppfyllda, eller varierar bevisbördan från villkor till villkor?

e) Om svaret på fråga [2 a] är jakande, och svaret på fråga [2 d] är att det fjärde villkoret skall anses åsidosatt så snart varumärkets anseende skadas, skall då varumärkets anseende anses skadas om antingen i) tilläggsetiketten har placerats så att den helt eller delvis följer innehavarens varumärken eller ii) det på

tilläggsetiketten inte anges att det aktuella märket är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren eller iii) parallellimportörens firma har tryckts med stora bokstäver?

vinst som uppstår till följd av intrånget överlämnas) på grund av importörens intrång på samma sätt som om varorna hade varit oäkta?

Underrättelse

3. När en parallellimportör har underlåtit att lämna underrättelse om en ompackerad vara såsom krävs enligt det femte villkoret i domen i målet [Bristol-Myers Squibb m.fl.] och redan av det skälet har gjort sig skyldig till intrång på innehavarens varumärke:
 - a) Utgör varje efterföljande import avseende den varan ett intrång eller gör sig importören endast skyldig till intrång fram till dess innehavaren blivit medveten om varan och den tillämpliga underrättelseperioden har löpt ut?
 - b) Har innehavaren rätt att begära ekonomisk ersättning (det vill säga skadestånd för intrånget eller att all
 - c) Gäller proportionalitetsprincipen för den ekonomiska ersättning som beviljas innehavaren för sådant intrång från importörens sida?
 - d) Om så inte är fallet, på vilka grunder skall sådan ersättning bestämmas med tanke på att de aktuella varorna släpptes ut på EES-marknaden av innehavaren eller med hans medgivande?"
28. Sökandena, svarandena och kommissionen, som alla var närvarande vid förhandlingen, har inkommit med skriftliga yttranden.

Är de fem villkor som anges i domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. tillämpliga på varor med ny etikett?

villkoren är tillämpliga på förpackningar med ny etikett.³³ Svarandena har hävdad att enligt domstolens rättspraxis³⁴ är BMS-villkoren inte tillämpliga när förpackningar har försetts med ny etikett.

29. Som kommissionen har påpekat, kan frågorna 2 b–e faktiskt slås samman med frågorna 1 a–d, om denna fråga³² besvaras jakande. Om den besvaras nekande, uppkommer inte frågorna 2 b–e. Det förefaller därför lämpligt att behandla fråga 2 a först.

32. Som svarandena riktigt har påpekat gällde alla de tidigare målen olika slag av ompaketering. Frågan om anbringande av ny etikett i samband med läkemedel har behandlats av domstolen endast i det ovan nämnda målet Boehringer I, men utgjorde inte en central fråga i det målet, tvärt emot vad sökandena har hävdad.

30. I sin andra dom tolkade High Court domstolens dom i det ovan nämnda målet Boehringer I som att den endast avser ompaketering, på grundval av att endast det sistnämnda är förenat med skada för det särskilda föremålet för varumärket. Den hänskjutande domstolen är enig om att en ny etikett inte skadar sökandenas eller deras varumärkens anseende.

33. Enligt min mening har svarandenas ståndpunkt bättre stöd i rättspraxisen och i de principer som ligger till grund för den än sökandenas och kommissionens ståndpunkt.

31. Sökandena och kommissionen har hävdad att domstolen har bekräftat att BMS-

33 — Domen i det ovan nämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. (ovan fotnot 20), punkt 55, dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-71/94, C-72/94 och C-73/94, Eurim-Pharm (REG 1996, s. I-3603), domen i det ovan nämnda målet Loendersloot (ovan fotnot 3), punkt 27, och domen i det ovan nämnda målet Boehringer I.

34 — Domen i det ovan nämnda målet Hoffmann-La Roche (ovan fotnot 10), dom av den 3 december 1981 i mål 1/81, Pfizer (REG 1981, s. 2913; svensk specialutgåva, volym 6, s. 235), domen i det ovan nämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. (ovan fotnot 20), domen i det ovan nämnda målet Pharmacia & Upjohn (ovan fotnot 31), domen i det ovan nämnda målet Loendersloot (ovan fotnot 3), punkt 27, och domen i det ovan nämnda målet Boehringer I.

32 — Fråga 2 a.

34. I domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. konstaterade domstolen följande:

”[Varumärkes]innehavaren [kan] motsätta sig att varan packas om i en ny yttre förpackning när importören har möjlighet att utforma en förpackning som kan marknadsföras i importmedlemsstaten, till exempel genom att på den yttre eller inre ursprungliga förpackningen anbringa nya etiketter som är avfattade på importmedlemsstatens språk ...”³⁵

35. På liknande sätt konstaterade domstolen i domen i det ovannämnda målet Loendersloot följande:

”Det bör ... klargöras att den person som företar ommärkning måste använda medel som gör parallellhandel genomförbar samtidigt som han i minsta möjliga mån skadar det särskilda föremålet för varumärkesrätten. När de uppgifter som förekommer på de ursprungliga etiketterna är förenliga med de bestämmelser om märkning som gäller i bestämmelsemedlemsstaten, men det enligt

bestämmelserna krävs ytterligare upplysningar, är det således inte nödvändigt att avlägsna och åter anbringa eller byta ut de ursprungliga etiketterna, eftersom det kan vara tillräckligt att på flaskorna i fråga anbringa ett enkelt klistermärke på vilket dessa ytterligare upplysningar anges.”³⁶

36. Även om dessa konstateranden av domstolen inte uttryckligen besvarar frågan huruvida anbringande av nya etiketter motsvarar den ”ompaketering” som avses i domstolens rättspraxis beträffande artikel 30 EG, antyder de starkt att varumärkesinnehavaren inte kan motsätta sig anbringande av nya etiketter. Logiskt innebär de därför att svaret är nekande.

37. Det stämmer att domstolen i domen i målet Phytheron,³⁷ som föregick domen i det ovannämnda målet Loendersloot, ansåg att ”ett enkelt tillägg av [vissa uppgifter för att uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen i importmedlemsstaten] på etiketten ... inte [kan] utgöra skäligen grund i den mening som avses i artikel 7.2 i varumärkesdirektivet, förutsatt att etiketten inte i ändrat skick saknar vissa viktiga upplysningar eller ger felaktig information eller kan skada varumärkets och varumärkesinnehavarens anseende (se domen i det ovannämnda målet

³⁶ — Punkt 46.

³⁷ — Dom av den 20 mars 1997 i mål C-352/95, Phytheron (REG 1997, s. I-1729).

Bristol-Myers Squibb m.fl., punkterna 65, 75 och 76)".³⁸

38. Det framgår tydligt av domstolens åberopande av domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. i citatet ovan att förbehållet avseende information är en hänvisning till det andra BMS-villkoret, nämligen att ompaketeringen inte får påverka varans beskaffenhet. Även om det kan verka förvånande, uttryckte domstolen i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. ståndpunkten att den ursprungliga beskaffenheten hos en vara, när det gäller läkemedel, "indirekt kan påverkas" genom tillhandahållande av ofullständig information. Huruvida detta är fallet är en fråga om faktiska omständigheter som den nationella domstolen skall avgöra.³⁹ I domen i det ovannämnda målet Phytheron anges därför att det andra och det fjärde BMS-villkoret (ingen skada på anseendet) är tillämpliga på anbringande av ny etikett. I domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. ansåg domstolen emellertid att anbringande av en ny etikett på *innerförpackningen* inte utgör en överträdelse av det andra villkoret.⁴⁰ Det kan därför *a fortiori* antas att anbringande av ny etikett på *yttreförpackningen*, som svarandena har gjort i det förevarande målet, inte utgör en överträdelse av det villkoret. Det ovannämnda målet Phytheron gällde dessutom inte läkemedel. Jag anser därför inte att det av domen i det

ovannämnda målet Phytheron framgår att det andra BMS-villkoret är tillämpligt på anbringande av ny etikett.

39. Mot bakgrund av att konstaterandena i senare rättspraxis är motstridiga (vilket framgår av den omständigheten att både sökandena och svarandena har hänvisat till domarna i de ovannämnda målen Loendersloot och Boehringer I), måste svaret enligt min mening sökas i de grundläggande principerna.

40. I den ursprungliga källan till BMS-villkoren, domen i det ovannämnda målet Hoffmann-La Roche,⁴¹ hänvisas till innehavarens rätt att hindra all användning av varumärket som kan förvansa ursprungsgarantin.⁴² Oberoende av domstolens tidigare rättspraxis när det gäller de risker som är förenade med att byta ut yttreförpackningen, anser jag inte att anbringandet av en ny etikett på det sätt som avses i förevarande mål utgör en sådan användning av varumärket. Varumärket anbringas på äkta varor utan risk för att påverka själva varans beskaffenhet. Denna åsikt stöds av de omständigheter som har konstaterats av High Court och som vid överklagandet har vidmakthållits av den hänskjutande domstolen. Enligt min åsikt är BMS-villkoren inte tillämpliga när det inte finns någon risk för förvanskning av ursprungsgarantin, till exempel när en yttre-

38 — Punkt 23.

39 — Punkterna 65 och 66.

40 — Punkt 64.

41 — Se ovan fotnot 10.

42 — Punkt 7.

etikett anbringas på den ursprungliga ytterförpackningen medan den ursprungliga innerförpackningen bevaras.⁴³

och ytterförpackning, på vilken parallellimportören har anbringat en ytteretikett med text tryckt på importmedlemsstatens språk. Mot bakgrund av denna slutsats uppkommer inte frågorna 2 b–e.

41. Jag anser att detta synsätt bäst återspeglar den lämpliga balansen mellan den grundläggande principen i fördraget om fri rörlighet för varor och varumärkesinnehavares rättigheter i samband med parallellimport. När det inte föreligger någon risk för ursprungsgarantin såsom den har definierats av domstolen, måste det råda fri rörlighet för varor. När en varumärkesinnehavare på grundval av omständigheterna kan visa att anbringande av en ny etikett riskerar att förvanska ursprungsgarantin såsom den har definierats, kan varumärkesinnehavarens rättigheter i exceptionella fall ha företräde genom undantag från principen om fri rörlighet för varor. Detta följer av domstolens definitioner av de centrala rättigheterna och det särskilda föremålet för varumärket.

Är kravet att ompaketeringen skall vara nödvändig endast tillämpligt på det förhållandet att ompaketering sker eller också på sättet att ompaketera varan och på dess utförande, och, i så fall, på vilket sätt?

43. Denna fråga⁴⁴ har uppkommit eftersom High Court i sin andra dom ansåg att nödvändighetstestet är tillämpligt inte endast på ompaketering som sådan, utan också på sättet att ompaketera varan. Den slog mot denna bakgrund fast att ompaketering från varumärkessynpunkt bör ske så diskret som möjligt. Den hänskjutande domstolen instämmer inte i den analysen.

42. När det gäller fråga 2 a anser jag därför att BMS-villkoren inte är tillämpliga när en parallellimportör i en medlemsstat saluför ett läkemedel som har importerats från en annan medlemsstat i sin ursprungliga inner-

44. Sökandena har hävdad, genom att än en gång återopa domarna i de ovannämnda

43 — Såsom formuleringen av frågan förutsätter.

44 — Fråga 1 b (fråga 1 a behandlas nedan, i punkterna 81–99).

målen Boehringer I och Loendersloot,⁴⁵ att kravet på nödvändighet är tillämpligt på sättet att ompaketera varan och på dess utförande.⁴⁶ Svarandena och kommissionen, som också har åberopat dessa två domar, intar motsatt ståndpunkt.

45. Frågan om nödvändighet har i huvudsak uppkommit på grund av High Courts uppfattning att domstolens rättspraxis om ompaketering utgör "ovederlägglig juridisk fiktion", som innebär att skada eller förfång måste antas uppkomma för det särskilda föremålet även när ompaketeringen i fråga varken kunde ha haft eller har haft en negativ påverkan på varornas kvalitet (vilket konstaterades som faktiska omständigheter under förhandlingarna vid den nationella domstolen), och inte har haft någon verklig negativ påverkan på varumärkets funktion som ursprungsbeteckning. Detta antagande har sitt upphov i domstolens konstaterande i domen i det ovannämnda målet Boehringer I att "det [är] själva ompaketeringen av de läkemedel som är försedda med varumärket som i sig påverkar det särskilda föremålet för varumärket och det är i det sammanhanget inte nödvändigt att bedöma vilka konkreta följder parallellimportörens ompaketering har medfört".⁴⁷

45 — Punkt 46 (ovan fotnot 33).

46 — Det bör kanske påpekas att frågan endast gäller ändringar av ytterförpackningen. Av denna anledning anser jag inte att sökandenas försök till jämförelse med saluföringen av märkesbilar i Kina (som kommissionen vid förhandlingen beskrev som "uppriktigt sagt löjlig") är till särskilt stor hjälp. Om något, så undergräver exemplet med saluföring av märkesbilar faktiskt svarandenas argumentering, eftersom bilhandlarna ofta använder sig av "co-branding", till exempel genom att se till att deras namn finns på nummerplåtarna eller på något annat ställe på bilen.

47 — Punkt 30.

46. Konstaterandet ovan är de facto en omskrivning av domstolens konstaterande i domen i det ovannämnda målet Hoffmann-La Roche.⁴⁸ Med all respekt är jag inte övertygad om att denna sammanfattning är fullständigt korrekt. Vad domstolen faktiskt sade i domen i det ovannämnda målet Hoffmann-La Roche är att ursprungsgarantin innebär att konsumenten kan vara förvissad om att en märkesvara inte har utsatts för otillåtna ingrepp av tredje man "på ett sätt som har påverkat [dess] ursprungliga skick".⁴⁹ Detta talar för att sättet att ompaketera varan och utförande som *endast* påverkar *ytterförpackningen* inte förvanskar ursprungsgarantin.

47. Som jag redan har angett⁵⁰ anser jag inte heller att formuleringen "varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats" (ordalydelsen i artikel 72 i varumärkesdirektivet, som speglar omständigheterna i det ovannämnda målet Hoffmann-La Roche) bör ges en vid tolkning.

48. Av de förberedande arbetena (*travaux préparatoires*)⁵¹ framgår också att det

48 — Se ovan fotnot 10.

49 — Punkt 7. Domstolen fortsatte sedan (i punkterna 9–12) att utveckla föregångaren till det som nu utgör nödvändighetstestet, och berörde mer kortfattat det som nu utgör de övriga BMS-villkoren.

50 — Se punkt 13 ovan.

51 — Se motiveringen till förslaget till rådets första direktiv om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (KOM (80)0635 slutlig, 19.11.1980), anmärkning om artikel 6.

ursprungligen var kommissionens avsikt att nödvändighetskravet skulle vara tillämpligt då ompaketering faktiskt sker, och att den ansåg att parallellimportören bör åtnjuta viss frihet när det gäller sättet att ompaketera, *förutsatt* att denne uppfyller de krav som anges i domen i det ovannämnda målet Hoffman-La Roche.⁵² Det finns inget som tyder på att denna avsikt inte överlevde lagstiftningsprocessen.

49. Den hänskjutande domstolen och svarendena har hävdade att Efta-domstolens dom i målet Paranova mot Merck⁵³ stöder åsikten att nödvändighetsvillkoret endast är tillämpligt på det förhållandet att ompaketering faktiskt sker och inte på sättet att ompaketera varan och på dess utförande. Jag är inte övertygad om att domen är så entydig som det påstås. Den är emellertid mycket relevant.

50. I det målet ställdes bland annat frågan till Efta-domstolen om huruvida det nödvändighetskriterium som EG-domstolen hade tillämpat vid tolkningen av "skälig grund" i artikel 7.2 också var tillämpligt på den mer specifika utformningen av förpackningen eller huruvida den mer specifika

utformningen av förpackningen skulle bedömas enbart på grundval av villkoret att ompaketeringen inte får påverka varumärkesinnehavarens eller varumärkets anseende negativt.

51. Efta-domstolen granskade domstolens rättspraxis och särskilt BMS-villkoren. Den ansåg att på grundval av det första villkoret "skall det avgöras om parallellimportören har rätt att ompaketera varan och återanbringa tillverkarens varumärke, medan de övriga kriterierna bestämmer villkoren för utövan- det av denna rätt i syfte att skydda varumärkesinnehavarens legitima intressen". Med åberopande av domarna i de ovannämnda målen Bristol-Myers Squibb m.fl., Merck Sharpe & Dohme,⁵⁴ Boehringer I och Pharmacia & Upjohn⁵⁵ konstaterade Efta-domstolen att "syftet med att tillåta parallellimport och ompaketering är att säkra den fria rörligheten för varor. ... Parallellimportörens rätt till ompaketering är med andra ord berättigad, eftersom den utgör ett viktigt bidrag till att motverka en uppdelning av EES-marknaden längs nationella gränser. Det är mot denna bakgrund som EG-domstolen har etablerat nödvändighetstestet ... Av detta följer att [testet] är relevant när det gäller att fastställa parallellimportörens rätt till ompaketering som sådan, när varumärkesimportörens uppförande och faktiska eller rättsliga handelshinder förhindrar effektiv tillgång till marknaden i importstaten.

52 — Jämför domen i det ovannämnda målet Pfizer (ovan fotnot 34), där parallellimportören följde kraven i domen i det ovannämnda målet Hoffmann-La Roche till punkt och pricka, och domstolen godkände dennes tillvägagångssätt.

53 — Efta-domstolens dom av den 8 juli 2003 i mål E-3/02.

54 — Domstolens dom av den 23 april 2002 i mål C-443/99, Merck, Sharp & Dohme (REG 2002, s. I-3703).

55 — Se ovan fotnot 31.

När inget tvivel föreligger om rätten till ompaketering ... och parallellimportören genom att utöva den har uppnått effektiv tillgång till marknaden, kan nödvändighetskravet inte vara avgörande vid tolkningen av begreppet 'skäligen grund' i artikel 7.2 i direktivet. ... Att tillämpa nödvändighetskravet på parallellimportörens marknadsuppförande efter det att han har uppnått tillträde till marknaden, särskilt på hans strategi för produktpresentation, såsom reklam eller utformning av förpackningarna, skulle utgöra en oproportionerlig begränsning av den fria rörligheten för varor".⁵⁶

52. Detta resonemang verkar enligt min åsikt vara korrekt. Analysen lämpar sig också för BMS-villkoren (och även för de ursprungliga villkor som slogs fast i domen i det ovan nämnda målet Hoffmann-La Roche). Resonemanget stöds dessutom av domstolens ståndpunkt i domen i det ovan nämnda målet Pharmacia & Upjohn,⁵⁷ där den angav att "villkor[et] avseende nödvändighet är uppfyllt om ... författningar eller praxis i importmedlemsstaten hindrar saluföring av produkten i fråga på marknaden i denna stat".

56 — Punkterna 41–45.

57 — Punkt 43 (ovan fotnot 31). Även om det citerade avsnittet avser ett varumärke som avlägsnats och bytts ut och inte ompaketering mer generellt, framgår det av punkterna 37–39 i domen att domstolen anser att dessa två situationer styrs av samma principer.

53. Det har påståtts⁵⁸ att Efta-domstolens dom inte lägger tillräcklig tyngd vid "en varumärkesinnehavares rätt att presentera sitt varumärke som han önskar" och att det därför inte är någon bra dom. En varumärkesinnehavare har naturligtvis en sådan rätt. Men den är konsumerad så snart varorna har släppts ut på marknaden i gemenskapen av honom eller med hans samtycke. Detta är själva idén med konsumtionsregeln, som syftar till att garantera att den immateriella äganderätten inte används för att hindra den fria rörligheten för varor. Enligt min åsikt krävs det mycket starka skäl för att ändra den.

54. Det finns dessutom ett kraftfullt pragmatiskt argument (som enligt min åsikt är minst lika viktigt som lagstiftningens konceptuella inre sammanhang) mot åsikten att nödvändighetstestet är tillämpligt på sättet att ompaketera varan och på dess utformning. En sådan tolkning skulle lägga en oacceptabel börda på de nationella domstolarna, som skulle vara tvungna att fatta en mängd beslut om triviala detaljer som rör mönster och färger och som uppenbart inte ligger inom deras juridiska ansvarsområde.

55. Jag anser därför att kravet på att ompaketeringen skall vara nödvändig är

58 — Av Eli Lilly, en av sökandena.

tillämpligt endast på den omständigheten att ompaketering sker och inte på sättet att ompaketera varan och på dess utformning.

uppfyllt, men insåg förmodligen att detta inte var ställt utom all tvivel.

Skall det fjärde BMS-villkoret anses åsidosatt endast om förpackningen är bristfällig, av dålig kvalitet eller ser billig ut, eller omfattar villkoret allting som skadar varumärkets anseende?

56. Det fjärde BMS-villkoret är att ”varans utformning efter ompaketeringen inte är sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas; följaktligen får förpackningen inte vara bristfällig, av dålig kvalitet eller se billig ut”.

57. Denna fråga⁵⁹ föranleddes av svarandenas uppfattning att det fjärde BMS-villkoret begränsar sig till dålig paketering. Den hänskjutande domstolen instämde inte i detta, utan ansåg att varje skada på varumärkets anseende innebär att villkoret inte är

58. Jag instämmer med sökandena och kommissionen i att det inte finns någon anledning att begränsa det fjärde BMS-villkoret till att avse paketering som är bristfällig, av dålig kvalitet eller ser billig ut. Det framgår av punkterna 75–77 i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. att domstolen hänvisade till sådan paketering som exempel på ”oriktig utformning” som i fråga om läkemedel kan skada varumärkets anseende.

59. Sedan domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. har domstolen dessutom gett andra exempel på skada som åsamkas anseendet och som i princip skulle kunna utgöra ”skäligen grund” i den mening som avses i artikel 7.2 och ge innehavaren möjlighet att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor som har förts ut på marknaden i gemenskapen av honom eller med hans samtycke.⁶⁰ I domen i målet Dior⁶¹ konstaterade domstolen således generellt att skada som åsamkas varumärkets anseende

60 — Oavsett ordvalet medför inte artikel 7.2 i sig en rätt att väcka talan. En varumärkesinnehavare som vill motsätta sig ett påstått intrång måste ändå göra detta inom ramen för artikel 5.1 i direktivet: se punkt 19 ovan.

61 — Dom av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Dior (REG 1997, s. I-6013), punkterna 43 och 46.

59 — Fråga 1 c.

kan vara skälig grund, och angav mer specifikt att användning av ett varumärke i reklam som allvarligt skadar varumärkets anseende kan vara skälig grund. I domen i målet BMW⁶² konstaterade domstolen att det kan vara skälig grund att ett varumärke används i återförsäljarens reklam på ett sätt som kan ge intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren.

förpackningen är bristfällig, av dålig kvalitet eller ser billig ut. Det avgörande är huruvida det finns en allvarlig risk för att varumärkets anseende kommer att skadas.

Innebär vissa (specificerade) ompaketeringsmetoder nödvändigtvis att ett varumärkes anseende skadas, eller skall det prövas i domstol om anseendet har skadats?

60. Svarandena har enligt min åsikt inte använt sig av denna rättspraxis på ett övertygande sätt. De stöder sig på ordet "följaktligen"⁶³ i det fjärde BMS-villkoret och hävdar att det endast är om förpackningen är bristfällig, av dålig kvalitet eller ser billig ut som det fjärde villkoret inte är uppfyllt. Ordet "följaktligen" är en riskabelt skör grund att stödja den tolkningen på. Det skulle i varje fall lika väl kunna betyda "till exempel" och således stödja den motsatta ståndpunkten.

62. Court of Appeal (England and Wales), Civil Division, har ställt denna fråga⁶⁴ för att få klarhet i huruvida det nödvändigtvis skadar ett varumärkes anseende om i) varumärket inte har anbringats på den nya ytterkartongen ("*de-branding*"), eller ii) parallellimportören använder sin egen logotyp, stil (*house-style*) eller utformning (*get-up*), eller en utformning som används för ett flertal olika varor, på den nya ytterkartongen ("*co-branding*"), eller huruvida det skall prövas av domstol om anseendet har skadats.

61. Jag anser mot denna bakgrund att det fjärde BMS-villkoret inte är begränsat till att

63. Som det förklaras ovan ansåg High Court i sin andra dom att all ompaketering måste antas skada ett varumärkes anseende.

62 — Dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkt 51.

63 — "*Ainsi*" i den franska texten.

64 — Fråga 1 d.

Den hänskjutande domstolen instämmer inte i detta. Den anser att "*co-branding*" kan orsaka sådan skada i en del fall, till exempel om det skapar uppfattningen att innehavaren av ett "*co-brand*" även är tillverkare, eller att importören och tillverkaren har något slag av gemensamt företag. Detta är emellertid inte fallet i förevarande förfarande. Inte heller när det gäller "*de-branding*" anser den hänskjutande domstolen att anseendet har skadats: en varumärkesinnehavare har inte rätt att kräva att handlare i efterföljande led skall behålla hans varumärke på varan.

detaljerad bedömning av de faktiska omständigheterna i syfte att avgöra om skada faktiskt åsamkas varumärkets anseende.

64. Sökandena har hävdat att både "*de-branding*" och "*co-branding*" till sin natur är skadliga för ett varumärkes anseende. Svarandena har gjort gällande att "*de-branding*" överhuvudtaget inte utgör ett intrång, eftersom det inte motsvarar "användning" av varumärket i den mening som avses i artikel 5.1. När det gäller "*co-branding*" finns det i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. ingen antydning om att en parallellimportörs användning av sin egen stil (*house style*) för paketeringen skulle skada varumärkets anseende.⁶⁵ Kommissionen har gjort gällande att eftersom båda dessa omständigheter i princip kan skada ett varumärkes anseende, måste den nationella domstolen i varje enskilt fall göra en

65. Jag instämmer i kommissionens ståndpunkt. Det är tydligt (se punkterna 58 och 59 ovan) att både oriktig utformning av varumärket och oriktig antydning om ett ekonomiskt samband med varumärkesinnehavaren i princip kan skada varumärkets anseende (även om det också framgår av domen i det ovannämnda målet Dior att endast *allvarlig* skada på anseendet utgör en skälig grund i den mening som avses i artikel 7.2⁶⁶). I domen i det ovannämnda målet BMW bekräftade domstolen att huruvida reklam kan ge intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren är en fråga om faktiska omständigheter som den nationella domstolen skall avgöra mot bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall.⁶⁷ Enligt min åsikt bör samma logik tillämpas under andra omständigheter som kan utgöra "skälig grund" i den mening som avses i artikel 7.2. Huruvida en viss omständighet (exempelvis skada som åsamkas anseendet) i

65 — Se även domen i det ovannämnda målet Pfizer (ovan fotnot 34).

66 — Punkt 46.

67 — Punkt 55.

princip kan utgöra en "skälig grund" är en rättsfråga, men huruvida den omständigheten gäller i ett visst fall är en sakfråga.

66. Jag anser mot denna bakgrund att såväl oriktig utformning av varumärket som oriktig antydning om ett ekonomiskt samband i princip kan skada ett varumärkes anseende. Huruvida vissa former av ompaketering orsakar sådan skada och huruvida skadan är tillräckligt allvarlig för att utgöra "skälig grund" i den mening som avses i artikel 7.2 i direktivet är en fråga som det ankommer på den nationella domstolen att pröva.

Vad är följden av att underlåta att lämna underrättelse såsom det krävs enligt det femte BMS-villkoret?

67. Enligt det femte BMS-villkoret skall importören på förhand underrätta varumärkesinnehavaren om saluföringen av den ompaketerade varan och på begäran tillhandahålla denne ett prov av den ompaketerade varan.

68. I domen i det ovannämnda målet Boehringer I slog domstolen fast att om

parallellimportören inte iakttar kravet på underrättelse på förhand kan varumärkesinnehavaren motsätta sig saluföringen av den ompaketerade varan och att det, om en tvist uppkommer, ankommer på den nationella domstolen att, med beaktande av samtliga relevanta omständigheter, bedöma huruvida varumärkesinnehavaren har getts rimlig tid för att kunna vidta åtgärder med anledning av den planerade ompaketeringen. Domstolen ansåg endast på "vägledande" grund att en period på två arbetsveckor är en rimlig tidsfrist.⁶⁸

69. I sin andra dom ansåg High Court att det inte framgick av domen i det ovannämnda målet Boehringer I vad som skulle vara lämplig ersättning när en importör har underlåtit att lämna underrättelse, men har uppfyllt de övriga BMS-villkoren. Den hänskjutande domstolen har därför frågat,⁶⁹ under antagandet att detta är fallet, a) huruvida importören gör sig skyldig till intrång vid varje efterföljande import, eller endast fram till dess innehavaren har blivit medveten om varan och underrättelseperioden har löpt ut, b) huruvida innehavaren har rätt att begära skadestånd eller en redogörelse på samma sätt som om varorna hade varit oäkta, c) huruvida proportionalitetsprincipen gäller för beviljandet av sådan ersättning och, d) om så inte är fallet, på

68 — Domslutet och punkt 67.

69 — Fråga 3.

vilka grunder sådan ersättning skall bestämmas.

70. Sökandena har hävdad att varje efterföljande handling efter underlåtelsen att lämna underrättelse utgör ett intrång oavsett om innehavaren har varit medveten om det, eftersom varje handling vilseleder konsumenterna om varans ursprung. Ersättningen bör bestämmas enligt nationell lagstiftning. Svarandena har hävdad att innehavaren är berättigad till ersättning endast fram till dess att två arbetsveckor har förflutit efter det att denne faktiskt blev medveten om paketeringen i fråga, oberoende av på vilket sätt detta skedde. Proportionalitetsprincipen är tillämplig på såväl ersättning som på konkreta åtgärder. Kommissionen instämmer med sökandena i att fråga 3 a redan har besvarats genom det första av de alternativ som har framförts av den nationella domstolen: se domen i det ovannämnda målet *Boehringer I*. Ersättningen skall bestämmas i enlighet med nationella principer för ekonomisk ersättning, förutsatt att de är förenliga med gemenskapens lagstiftning och internationell rätt, och särskilt att de överensstämmer med likvärdighets-, effektivitets- och proportionalitetsprinciperna.

71. Den hänskjutande domstolen har helt korrekt påpekat att det inte förefaller som

om kravet på underrättelse har någon grund i fördraget. Det introducerades genom domen i det ovannämnda målet *Hoffmann-La Roche* på grundval av att det minskade risken för att konsumenterna vilseleds om varans ursprung.⁷⁰ Detta resonemang vidareutvecklades i domen i det ovannämnda målet *Bristol-Myers Squibb m.fl.*, där domstolen förklarade att avsikten med kravet på underrättelse och möjligheten för varumärkesinnehavaren att kräva ett prov på den ompaketerade varan (vilken infördes genom den domen) är att ge innehavaren möjlighet att kontrollera att ompaketeringen inte påverkar varans ursprungliga beskaffenhet och att utformningen inte är sådan att varumärkets anseende kan skadas. Det ger också innehavaren en bättre möjlighet att skydda sig mot förfälskningar.⁷¹

72. Detta krav är därför mer formellt, i motsats till de fyra första BMS-villkoren som kan betecknas som materiella. Av detta följer enligt min åsikt att underlåtelse att lämna underrättelse skall ha en påföljd som skiljer sig från de påföljder som tillämpas vid överträdelse av de övriga, materiella, BMS-villkoren.

70 — Punkt 12.

71 — Punkt 78, upprepas i domen i det ovannämnda målet *Boehringer I*, punkt 61. Se även domen i det ovannämnda målet *Loendersloot*, punkt 49 (ovan fotnot 3).

73. Detta innebär inte att kravet på under rättelse tillmäts en mindre väsentlig betydelse. Även om det i huvudsak är ett processuellt krav, är det icke desto mindre viktigt för att skydda varumärkesinnehavaren. Underlåtenhet att lämna underrättelse är inte av ringa betydelse.

74. Det kan också vara värt att påpeka att underlåtenhet att lämna underrättelse utgör en avsiktlig handling, utom i mycket få fall. Parallellimportören vet vem varumärkesinnehavaren är och hur denne kan kontaktas. Som det anges i generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i det ovannämnda målet Boehringer I är kravet på underrättelse "enkelt att tillämpa och enkelt att uppfylla, vilket således bidrar till en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten".⁷²

75. Två scenarion kan förutses: ingen (eller ofullständig) underrättelse har lämnats, men de första fyra BMS-villkoren är uppfyllda, respektive ingen (eller ofullständig) underrättelse har lämnats och ett eller flera av de första BMS-villkoren är inte uppfyllda.

76. I det första scenariot, som utgör grunden för den hänskjutande domstolens fråga, tycks

det mig vara oproportionerligt att påföra parallellimportören en lika sträng påföljd för underlåtenhet att lämna underrättelse som om denne, förutom att ha underlåtit att lämna underrättelse, också hade brutit mot ett eller flera av de väsentliga villkoren. En påföljd är icke desto mindre lämplig, eftersom, som det anges ovan, det är ett viktigt processuellt krav att lämna underrättelse, och eftersom parallellimportören genom att underlåta att lämna underrättelse (avsiktligen) har berövat varumärkesinnehavaren möjlighet att utföra den föregående kontroll som denne enligt gemenskapens lagstiftning har rätt till. Påföljden bör således vara effektiv och avskräckande. Den bör emellertid inte vara likvärdig med den påföljd som skulle tillämpas om varumärkesinnehavaren hade brutit också mot de väsentliga villkoren, eftersom detta vore oproportionerligt.

77. Svarandena har uttryckt oro över att varumärkesinnehavaren, efter det att denne från annat håll har fått kännedom om en ompaketerad vara, avsiktligt kan dröja med att vidta åtgärder i syfte att få större ekonomisk ersättning för intrång. Enligt min åsikt vore det också oproportionerligt och synnerligen orättvist om varumärkesinnehavaren på ett sådant sätt kunde dra nytta av en fördröjning som denne själv orsakar.

78. Eftersom parallellimportören (de facto) utövar rättigheter som anges i gemenskapens lagstiftning, får påföljden inte heller vara diskriminerande mot honom för att han

72 — Punkt 133.

utövar sina gemenskapsrättigheter i stället för rättigheterna enligt den nationella lagstiftningen, och den får inte göra det i praktiken omöjligt för honom att utöva de rättigheterna.

nationell lagstiftning för överträdelse av de väsentliga villkoren och ålägga en separat ytterligare påföljd för underlåtenheten att lämna underrättelse.

79. Det ankommer på den nationella domstolen att i varje givet fall fastställa en lämplig påföljd inom dessa ramar.

80. Det andra av de scenarion som beskrivs ovan är naturligtvis hypotetiskt i förevarande mål. Jag tar ändå upp det för fullständighetens skull. Här rör det sig om en helt annan situation. Underlåtenheten att lämna underrättelse utgör i sådana fall en försvårande omständighet, eftersom den gör det svårare för varumärkesinnehavaren att lagligen motsätta sig användningen av ompaketering (antingen allmänt på grund av att det inte är nödvändigt att ompaketera alls, eller särskilt på grund av att den ompaketering som används inte uppfyller det andra, det tredje och/eller det fjärde BMS-villkoret). Om underlåtenheten att lämna underrättelse är avsiktlig, vilket är sannolikt, är syftet antagligen att göra det möjligt för parallellimportören att få in en fot på marknaden innan varumärkesinnehavaren hinner hävda sina rättigheter. Under sådana omständigheter anser jag att den nationella domstolen bör tillämpa sina normala påföljder enligt

Vem har bevisbördan?

81. Den hänskjutande domstolen har frågat⁷³ huruvida importören har bevisbördan för att den nya förpackningen uppfyller vart och ett av BMS-villkoren, eller huruvida bevisbördan varierar från villkor till villkor och i så fall, på vilket sätt. När det gäller det fjärde BMS-villkoret (skada på anseendet) har den hänskjutande domstolen även frågat⁷⁴ vem som har bevisbördan för att en särskild form av förpackningsdesign skadar varumärkets anseende, om frågan om huruvida sådan utformning skadar anseendet är en sakfråga (vilket jag anser är fallet).

82. Det är tydligt att de fem BMS-villkorens inverkan, och huruvida de i praktiken fungerar på ett sätt som innebär att det korrekta förhållandet mellan artikel 7.1 och artikel 7.2 i direktivet iakttas, i hög grad

73 — Fråga 1 a.

74 — Fråga 1 d.

beror på vilken part som har bevisbördan för att villkoren i fråga är uppfyllda. Det har visat sig att den vägledning som ges i domen i det ovannämnda målet Boehringer I, nämligen att bevisbördan bör vara en processuell fråga som avgörs av den nationella domstolen så länge som effekten inte är diskriminerande, inte är tillräckligt precis, vilket framgår av begäran om förhandsavgörande i förevarande fall. Beroende på vilken part den nationella domstolen ålägger bevisbördan i en särskild medlemsstat, kan samma faktiska omständigheter leda till olika resultat i olika medlemsstater, vilket skulle motverka den harmonisering som direktivet är avsett att åstadkomma.⁷⁵

83. När man bestämmer vilken roll gemenskapens lagstiftning respektive den nationella lagstiftningen skall spela är det viktigt att skilja mellan avgörandet av vem som skall ha bevisbördan och avgörandet av hur bevisbördan skall fullgöras. Jag instämmer med den hänskjutande domstolen i att det är lämpligt att denna domstol anger för de nationella domstolarna vem som har bevisbördan när det gäller de fem BMS-villkoren. Hur bevisbördan skall fullgöras med avseende på de enskilda villkoren bör däremot avgöras enligt nationella processuella regler och regler om bevisning.

84. Sökandena har hävdat att svarandena skall anses ha bevisbördan för alla fem

villkoren, eftersom ompaketering är förbundet med en risk för att varumärkesinnehavarens rättigheter skall skadas.

85. Svarandena har gjort två påpekanden. I första hand anser de att bevisbördan för alla fem villkoren bör ligga hos varumärkesinnehavaren. En sådan tolkning stämmer inte överens med det sätt på vilket domstolens dom i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. är avfattad,⁷⁶ och jag kommer inte att behandla den vidare.

86. Alternativt anser de att bevisbördan för vart och ett av villkoren bör avgöras beroende på vilken part som har störst möjlighet att bekräfta att villkoret i fråga är uppfyllt (för att undvika risken att tvingas bevisa en negativ omständighet). De accepterar således att bevisbördan när det gäller det första villkoret (ompaketering är nödvändig för att saluföra varan), det tredje villkoret (tydlig uppgift om tillverkare och importör) och det femte villkoret (under rättelse) faller på parallellimportören. De hävdar emellertid att varumärkesinnehavaren skall vara tvungen att bevisa ett påstå-

75 — Se domstolens dom av den 18 oktober 2005 i mål C-405/03, Class International, punkt 73.

76 — Se till exempel formuleringen av punkterna 49–50, 69, 73–74 och 78 i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl.

ende om att ompaketeringen inte uppfyller det andra villkoret (beskaffenheten påverkas inte, korrekta anvisningar) eller det fjärde villkoret (utformningen skadar inte anseendet).

87. Kommissionen har hävdad att det som utgångspunkt är de nationella processuella reglerna som bör vara avgörande för vem som har bevisbördan för att BMS-villkoren är uppfyllda. Nationella processuella regler som ålägger parallellimportören bevisbördan kan emellertid anpassas om importören kan visa att tillämpning av dem leder till en verklig risk för avskärmning av de nationella marknaderna.⁷⁷ I ett sådant fall ligger bevisbördan för att vart och ett av BMS-villkoren är uppfyllda hos den part som mer sannolikt innehar den information som behövs för att bedöma villkoret i fråga.

88. En granskning av de fem BMS-villkoren visar att de inte är homogena. Det första villkoret är potentiellt komplicerat. Beroende på omständigheterna kan det ibland krävas en detaljerad analys av den rättsliga bakgrunden och de faktiska omständigheterna på marknaden i importmedlemsstaten för att avgöra huruvida ompaketering är nödvändigt för att ge parallellimportören tillträde till marknaden och möjlighet till en effektiv

försäljning där. På ytan förefaller det andra och det fjärde villkoret invecklade. Enligt min åsikt kräver emellertid båda villkoren en bedömning av en i grunden ganska enkel fråga: innebär det som har gjorts med varan genom ompaketeringen en verklig risk för att varans beskaffenhet skall påverkas negativt (andra villkoret), och är varans nya utformning sådan att det finns en verklig risk för att varumärkets anseende allvarligt skadas (fjärde villkoret). Det tredje och det femte villkoret är mer okomplicerade.

89. Beroende på vilket villkor det rör sig om, kan det vara mer eller mindre görligt för parallellimportören eller varumärkesinnehavaren att uppbringa nödvändigt bevismaterial för att ett visst villkor är (eller inte är) uppfyllt och således mer eller mindre rimligt att kräva att denne skall göra detta för att fullgöra bevisbördan.

90. Av mer grundläggande betydelse är att ett krav på att parallellimportören skall fullgöra bevisbördan för alla de fem villkoren skulle innebära att vågen väger över än mer från fri rörlighet för varor (den grundläggande principen) till skydd av den immateriella äganderätten (undantaget till den principen). Att tvärtom kräva att varumär-

⁷⁷ — Dom av den 8 april 2003 i mål C-244/00, Van Doren (REG 2003, s. I-3051), punkterna 37 och 41.

kesinnehavaren skall fullgöra bevisbördan för alla de fem villkoren skulle göra det i motsvarande grad svårare för denne att någonsin åberopa sina rättigheter enligt artikel 7.2 i direktivet och strider (som jag redan har påpekat) mot domen i det ovan nämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl.

konstaterandet att parallellimportören måste visa att ompaketeringen är nödvändig för att undanröja presumptionen att varumärkesinnehavaren fortfarande har befogenhet att motsätta sig saluföring av ompaketerade varor. Det är knappast rimligt att kräva att den person som har denna befogenhet skall visa att denne under rådande omständigheter inte får utöva den.

91. Jag anser därför att båda dessa alternativ är oacceptabla och att vart och ett av villkoren bör behandlas separat.

Det första villkoret: Nödvändighet

92. Domstolen konstaterade i domen i det ovan nämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. att "[r]ätten för innehavaren av en varumärkesrätt som är skyddad i en medlemsstat att motsätta sig marknadsföring under varumärket av ompaketerade varor får nämligen enbart begränsas i den mån som den ompaketering som importören företar är nödvändig för att kunna marknadsföra varan i importmedlemsstaten".⁷⁸ Enligt min åsikt innebär logiken i det

93. Det förefaller mig även som om parallellimportören är den part som mest sannolikt innehar den information som behövs för att bevisa att ompaketeringen är nödvändig. Under normala omständigheter har denne bekantat sig med kraven i regelverket om distribution och saluföring av läkemedel i importmedlemsstaten. Parallellimportören är medveten om vad som krävs på bipacksedlar och på vilket språk, och vilka storlekar av varuförpackningar som vanligen skrivs ut och/eller vanligen berättigar till ersättning genom socialskyddssystemet och vilka som inte gör det. Parallellimportören är också ekonomiskt motiverad att göra det nödvändiga arbetet för att ta reda på (till exempel) huruvida det finns ett motstånd bland patienterna i en viss medlemsstat mot askar med ny etikett,⁷⁹ så att det är nödvändigt att

78 — Till exempel därför att sådana askar fortfarande delvis har information på ett språk som äldre patienter inte kan och kanske känner misstro mot eller, mer generellt, eftersom patienter kan misstänka att sådana askar har hanterats på ett olämpligt sätt.

78 — Punkt 56.

ompaketera i stället för att anbringa en ny etikett för att framgångsrikt kunna saluföra varan.

94. Jag anser därför att parallellimportören bör ha bevisbördan för att ompaketeringen är nödvändig.

Det andra villkoret: Ingen skadlig påverkan på varans beskaffenhet

95. Det är parallellimportören som väljer i vilken omfattning denne ompaketerar varan och med vilken metod, och som övervakar (och således kontrollerar) ompaketeringsprocessen. Parallellimportören vet att varumärkesinnehavaren lagligen kan "motsätta sig all ompaketering som innebär en risk att utsätta den vara som förpackningen innehåller för hantering eller inverkan som påverkar dess ursprungliga beskaffenhet"⁸⁰ och att ompaketeringen därför måste utföras "under förhållanden som inte kan påverka varans

ursprungliga beskaffenhet".⁸¹ Det är således parallellimportören som skall visa att det som denne har valt att göra, och det sätt som denne har valt att göra det på, kommer att bevara märkesvarans beskaffenhet. Enligt min åsikt är detta inte det samma som att bevisa en negativ omständighet, vilket svarendena har hävdad. När det gäller läkemedel har parallellimportören dessutom nästan helt säkert redan varit tvungen att visa de berörda reglerande myndigheterna att dennes ompaketeringsprocess inte innebär någon risk för att varans beskaffenhet skadas. När det gäller det andra BMS-villkoret har domstolen redan förklarat⁸² att risken i fråga måste vara en verklig risk, och inte en hypotetisk eller abstrakt risk.

96. Enligt min åsikt är det därför parallellimportören som bör bära bevisbördan för att det inte sker någon skadlig påverkan.

Det tredje villkoret: Tydlig uppgift om importör och tillverkare

97. Parallellimportören både bestämmer om ompaketeringen och kontrollerar den. Denne

80 — Punkt 59 i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl.

81 — Punkt 60 i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl.

82 — Se punkterna 61–63 i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl.

specificerar sådant som färg, storlek och det typsnitt som används för informationen samt informationens placering på förpackningen. Det är därför parallellimportören som bör bära bevisbördan för att både varumärkesinnehavaren och parallellimportören tydligt anges på den ompaketerade varan.

finns en allvarlig risk, är han bäst ägnad att lägga fram bevis som bekräftar det påståendet. Denne bör därför bära den positiva bevisbördan för att ingrepp har gjorts i dennes varumärkesrättigheter.⁸⁴

Det femte villkoret: Underrättelse

Det fjärde villkoret: Utformning som inte skadar anseendet

98. Jag har redan påpekat att jag anser att det fjärde BMS-villkoret är åsidosatt om förpackningen är sådan att den innebär en allvarlig risk för att varumärkets anseende kommer att skadas.⁸³ Av detta följer att bevisbördan för att detta är fallet bör bäras av varumärkesinnehavaren. Denne är bäst ägnad att bedöma huruvida ompaketeringen inte medför någon risk, eller innebär en möjlig risk, för skada på varumärkets anseende. Om parallellimportören anser att det

99. Parallellimportören bestämmer per definition huruvida, när och på vilket sätt denne underrättar varumärkesinnehavaren om att den förstnämnde ämnar ompaketera märkesvaran och sälja den i importmedlemsstaten. Av detta följer att parallellimportören bör bära bevisbördan för att denne har vidtagit alla rimliga åtgärder för att underrätta varumärkesinnehavaren på vederbörligt sätt.⁸⁵

84 — Jämför domen i det ovannämnda målet Van Doren, punkt 41 (ovan fotnot 77). Domstolen ansåg att under omständigheter där det finns en verklig risk för avskärmning av marknaden om importören åläggs bevisbördan för att varorna har förts ut på marknaden i EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, skall den sistnämnde först bevisa att varorna ursprungligen fördes ut på marknaden *utanför* EES i syfte att hävda ingrepp i de rättigheter som han har enligt artikel 5.1 i direktivet, innan parallellimportören måste bevisa att varan därefter saluförts inom EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke. Se även domen i det ovannämnda målet Class International, punkterna 70–75 (ovan fotnot 75), för ett exempel där domstolen avgör vem som skall åläggas bevisbördan för att ingrepp i varumärkesrättigheterna föreligger.

85 — Jag har använt denna formulering, eftersom jag inte anser att importören bör bestraffas om denne har vidtagit alla rimliga åtgärder för att lämna underrättelse, men underrättelsen av någon anledning, till exempel bristande kommunikation inom varumärkesinnehavarens organisation, inte nådde den berörda avdelningen.

83 — Se ovan punkt 61.

Förslag till avgörande

100. Av de skäl som anges ovan anser jag att de frågor som har hänskjutits av Court of Appeal (England and Wales), Civil Division, skall besvaras på följande sätt:

- De fem villkor som anges i domen i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457), ("BMS-villkoren"), är inte tillämpliga när en parallellimportör i en medlemsstat säljer ett läkemedel, importerat från en annan medlemsstat, i dess ursprungliga inner- och ytterförpackning, på vilken parallellimportören har anbringat en ytterligare ytteretikett med text tryckt på importmedlemsstatens språk.

- Kravet att ompaketeringen måste vara nödvändig (det första BMS-kravet) är tillämpligt enbart på det förhållandet att ompaketering sker och inte på sättet att ompaketera varan och på dess utformning.

- Kravet att varans utformning efter ompaketeringen inte får vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas (det fjärde BMS-villkoret) är inte begränsat till att förpackningen är bristfällig, av dålig kvalitet eller ser billig ut. Frågan är huruvida det finns en allvarlig risk för att varumärkets anseende skadas. Både oriktig utformning av varumärket och oriktig antydning om ett ekonomiskt samband kan i princip skada varumärkets anseende.

- Huruvida särskilda former av ompaketering orsakar sådan skada och huruvida skadan är tillräckligt allvarlig för att utgöra ”skälig grund” i den mening som avses i artikel 7.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar är en fråga som det ankommer på den nationella domstolen att pröva.

- Om importören har underlåtit att lämna underrättelse, men har uppfyllt de övriga BMS-villkoren, gör denne sig skyldig till intrång vid varje efterföljande importtillfälle. Det ankommer på den nationella domstolen att bestämma en lämplig påföljd, som bör vara effektiv och avskräckande. Den skall också vara proportionerlig och skall därför inte vara likvärdig med den påföljd som skulle ha tillämpats om importören också hade brutit mot de övriga BMS-villkoren.

- Parallelimportören har bevisbördan för att det första, det andra, det tredje och det femte BMS-villkoret är uppfyllt. Varumärkesinnehavaren har bevisbördan för att det föreligger en allvarlig risk för att varumärkets eller dennes eget anseende kommer att skadas (det fjärde BMS-villkoret).