

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 28 juli 2011 *

I de förenade målen C-400/09 och C-207/10,

angående två beslut att begära förhandsavgörande enligt artikel 234 EG och artikel 267 FEUE, från Højesteret (Danmark), av den 7 oktober 2009 och den 22 april 2010, som inkom till domstolen den 19 oktober 2009 respektive den 30 april 2010 i målen

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, i likvidation,

Ompakningselskabet af 1. november 2005 A/S (C-400/09)

och

Paranova Danmark A/S,

* Rättegångsspråk: danska.

Paranova Pack A/S (C-207/10)

mot

Merck Sharp & Dohme Corp. (tidigare Merck & Co. Inc.),

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna J.-J. Kasel, M. Ilešič (referent), E. Levits och M. Safjan,

generaladvokat: Y. Bot,
justitiesekreterare: handläggaren C. Strömholm,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 7 april 2011,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, i likvidation, och Ompakningselskabet af 1. november 2005 A/S, genom J.J. Bugge och K. Jensen, advokater,

- Paranova Danmark A/S och Paranova Pack A/S, genom E.B. Pfeiffer, advokat,

- Merck Sharp & Dohme Corp. (tidigare Merck & Co. Inc.), Merck Sharp & Dohme BV och Merck Sharp & Dohme, genom R. Subiotto, QC, och T. Weincke, advokat,

- Tjeckiens regering, genom M. Smolek och K. Havlíčková, båda i egenskap av ombud,

- Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

- Portugals regering, genom L. Inez Fernandes och P.A. Antunes, båda i egenskap av ombud,

- Europeiska kommissionen, genom H. Krämer, H. Støvlbæk och F.W. Bulst, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 12 maj 2011 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Respektive begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 7.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och domstolens praxis beträffande det direktivet, bland annat dom av den 23 maj 1978 i mål C-102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), av den 3 december 1981 i mål 1/81, Pfizer (REG 1981, s. 2913; svensk specialutgåva, volym 6, s. 235), 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), och av den 11 juli 1996 i mål C-232/94, MPA Pharma (REG 1996, s. I-3671). Domstolen har i dessa domar angett på vilka villkor en parallellimportör kan marknadsföra ompaketerade läkemedel försedda med ett varumärke utan att innehavaren av varumärket kan motsätta sig detta.

- 2 Respektive begäran har framställts i tvister mellan, å ena sidan, i mål C-400/09, Orifarm A/S (nedan kallat Orifarm), Orifarm Supply A/S (nedan kallat Orifarm Supply), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, i likvidation (nedan kallat Handelsselskabet) och Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (nedan kallat Ompakningsselskabet), och, i mål C-207/10, Paranova Danmark A/S (nedan kallat Paranova Danmark) och Paranova Pack A/S (nedan kallat Paranova Pack), och, å andra sidan, Merck Sharp & Dohme Corp. (tidigare Merck & Co. Inc.), Merck Sharp & Dohme BV och Merck Sharp & Dohme (nedan tillsammans kallade Merck). Målen rör den omständigheten att det på parallellimporterade läkemedels nya förpackningar inte anges vem som fysiskt har ompaketerat läkemedlen.

Tillämpliga bestämmelser

3 Direktiv 89/104 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25), som trädde i kraft den 28 november 2008. Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna ska dock målen vid den nationella domstolen avgöras med tillämpning av direktiv 89/104.

4 I artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrevs följande:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda:

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,
- b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan

art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

- a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
- b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
- c) Att importera eller exportera varor under tecknet.
- d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

...”

- 5 I artikel 7 i direktiv 89/104, vilken har rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”, stadgades följande:

”1. Ett varumärke ger inte 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.

2. Punkt 1 skall inte 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.”

Målen vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

Mål C-400/09

- 6 Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet och Ompakningsselskabet är bolag som ingår i Orifarmkoncernen. Orifarmkoncernen är Nordens största parallellimportör av läkemedel och var år 2008 den största leverantören av läkemedel till danska apotek. Koncernen har sitt huvudkontor i Odense (Danmark).
- 7 Merck är en av världens största läkemedelsproducenter. Merck har producerat de läkemedel som är i fråga i målen vid den nationella domstolen, vilka Orifarmkoncernen har parallellimporterat till Danmark. Merck är även innehavare av de varumärkesrättigheter som hänför sig till dessa läkemedel eller har talerätt avseende dessa enligt licensavtal med innehavarna av varumärkesrättigheterna.
- 8 Orifarm och Handelsselskabet är eller har varit innehavare av godkännande för försäljning och andra försäljningstillstånd avseende dessa läkemedel, medan Orifarm Supply och Ompakningsselskabet, som har utfört ompaketeringen av läkemedlen, är eller har varit innehavare av ompaketeringstillståndet.

- 9 Alla beslut om inköp, ompaketering och försäljning av de aktuella läkemedlen, däri inbegripet beslut om hur de nya förpackningarna ska utformas och märkas, fattades av Orifarm eller Handelsselskabet. Ompakningsselskabet och Orifarm Supply köpte in och ompaketerade dessa läkemedel och tog härvid på sig ansvaret vad avser att följa Lægemedelstyrelsens anvisningar för ompaketeringsföretag.
- 10 På dessa läkemedels förpackningar angavs att de hade ompaketerats av Orifarm respektive av Handelsselskabet.
- 11 Merck väckte talan vid Sø- og Handelsretten (sjö- och marknadsdomstolen) mot dels Orifarm och Orifarm Supply, dels Handelsselskabet och Ompakningsselskabet, med anledning av att det på förpackningen för de läkemedel som är i fråga i målen vid den nationella domstolen saknades upplysning om vilket företag som hade utfört den fysiska ompaketeringen. I domar som meddelades den 21 februari 2008 respektive den 20 juni 2008 fann Sø- og Handelsretten att svarandebolagen hade gjort intrång i Mercks varumärkesrättigheter genom att på förpackningarna inte ange vilket företag som hade utfört den fysiska ompaketeringen, varför den förpliktade dem att utge ekonomisk ersättning till Merck.
- 12 Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet och Ompakningsselskabet överklagade domarna från Sø- og Handelsretten till Højesteret, som beslutade att vilandeförklara målen och att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:
- ”1) Ska [domarna i de ovannämnda målen MPA Pharma och Bristol-Myers Squibb m.fl.] förstås så, att en parallellimportör – som innehar ett godkännande för försäljning av ett parallellimporterat läkemedel, som förfogar över uppgifter om detta läkemedel och som ger instruktioner till ett självständigt företag om inköp och ompaketering av ett läkemedel i fråga om läkemedelsförpackningens närmare

utformning och om åtgärder avseende läkemedlet – gör sig skyldig till intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter genom att på det parallellimporterade läkemedlets ytterförpackning ange sig själv som ompaketerare och inte det självständiga företaget som innehar ompaketeringstillståndet och som har importerat läkemedlet samt utfört den fysiska ompaketeringen, vari ingår att (på nytt) anbringa varumärkesinnehavarens varumärke på varan?

- 2) Har det betydelse för svaret på den första frågan att det kan antas att det inte finns någon risk för att konsumenten/slutanvändaren vilseleds att tro att varumärkesinnehavaren är ansvarig för ompaketeringen, när innehavaren av godkännandet för försäljning anger sig själv som ompaketerare i stället för den som, på uppdrag, har utfört den fysiska ompaketeringen?

- 3) Har det betydelse för svaret på den första frågan att det kan antas att det inte föreligger någon risk för vilseledande i fråga om varumärkesinnehavarens ansvar för ompaketeringen, när den som har utfört den fysiska ompaketeringen anges som ompaketerare?

- 4) Är det endast risken för vilseledande i fråga om varumärkesinnehavarens ansvar för ompaketeringen som har betydelse för svaret på den första frågan, eller är även andra hänsyn avseende varumärkesinnehavaren relevanta, såsom ...
 - a) att den som importerar läkemedlet och utför den fysiska ompaketeringen och (på nytt) anbringar varumärkesinnehavarens varumärke på läkemedlets ytterförpackning potentiellt sett därvid självständigt kan göra intrång i varumärkesinnehavarens varumärke, och

- b) att det kan bero på omständigheter för vilka den som har utfört den fysiska ompaketeringen är ansvarig, att ompaketeringen påverkar läkemedlets ursprungliga beskaffenhet eller att utformningen av det ompaketerade läkemedlet är sådan att det måste anses att varumärkesinnehavarens anseende skadas därav (se, bland annat, domen i de [ovannämnda] förenade målen Bristol-Myers Squibb m.fl.)?
- 5) Har det betydelse för svaret på den första frågan att innehavaren av godkännandet för försäljning, som har angett sig själv som ompaketerare, vid tidpunkten för anmälan till varumärkesinnehavaren, före den tilltänkta försäljningen av det ompaketerade parallellimporterade läkemedlet, tillhör samma koncern som det företag som utfört den fysiska ompaketeringen (systerbolag)?”

Mål C-207/10

- ¹³ Paranova Danmark och Paranova Pack är dotterbolag till Paranova Group A/S (nedan kallat Paranova Group), som bedriver verksamhet med parallellimport av läkemedel till Danmark, Sverige och Finland. Koncernen har huvudkontor i Ballerup (Danmark), dit även de två dotterbolagen är förlagda.
- ¹⁴ I likhet med vad som är fallet i mål C-400/09 har Merck producerat de läkemedel som är i fråga i målen vid den nationella domstolen och som Paranova Group har parallellimporterat till Danmark. Merck är även innehavare av de varumärkesrättigheter som hänför sig till dessa läkemedel eller har talerätt avseende dessa enligt licensavtal med innehavarna av varumärkesrättigheterna.

- 15 Paranova Danmark har godkännande för försäljning av dessa läkemedel, medan Paranova Pack, som har ompaketerat dem, har tillstånd för sistnämnda verksamhet.
- 16 Alla beslut om inköp, ompaketering och försäljning av de läkemedel som är i fråga i målen vid den nationella domstolen, däri inbegripet beslut om hur de nya förpackningarna ska utformas och märkas, fattades av Paranova Danmark. Paranova Pack köpte in och ompaketerade dessa läkemedel i enlighet med Lægemedelstyrelsens anvisningar för ompaketeringsföretag, saluförde dem i enlighet med läkemedelslagstiftningen och tog på sig ansvaret vad beträffar dessa verksamheter.
- 17 På läkemedlens förpackningar angavs att de hade ompaketerats av Paranova Danmark.
- 18 Merck väckte talan i två mål mot Paranova Danmark och Paranova Pack, med anledning av att det på förpackningen för de läkemedel som är i fråga i målen vid den nationella domstolen saknades upplysning om vilket företag som hade utfört den fysiska ompaketeringen. Talan i de båda målen ledde till att Paranova Danmark och Paranova Pack – i beslut av den 26 oktober 2004 som meddelades av Fogedretten i Ballerup och som efter överklagande fastställdes av Sø- og Handelsretten den 15 augusti 2007, respektive i dom meddelad av sistnämnda domstol den 31 mars 2008 – förbjöds att sälja dessa läkemedel, med motiveringen att det på förpackningarna saknades upplysning om vilket företag som hade utfört den fysiska ompaketeringen.
- 19 Paranova Danmark och Paranova Pack överklagade domarna från Sø- og Handelsretten till Højesteret, som beslutade att vilandeförklara målen och att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1) Ska artikel 7.2 i ... direktiv 89/104 ... och den rättspraxis som anknyter därtill, nämligen [domarna i de ovannämnda målen Hoffmann-La Roche, Pfizer och Bristol-Myers Squibb m.fl.], tolkas så, att en varumärkesinnehavare kan återopa

rätten till varumärket för att motsätta sig att ett företag som säljer parallellimporterade varor och som är innehavare av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel i en medlemsstat säljer läkemedlet med uppgift om att det har ompaketerat läkemedlet, trots att detta företag låter ett annat företag, ompaketeringsföretaget, ombesörja den fysiska ompaketeringen och ger detta instruktioner om inköp, ompaketering, läkemedelsförpackningarnas närmare utformning och andra åtgärder avseende läkemedlet, när ompaketeringsföretaget har ompaketeringstillstånd och på nytt anbringar varumärket på den nya förpackningen i samband med ompaketeringen?

- 2) Har det betydelse för svaret på den första frågan att parallellimportören på varans förpackning anger tillverkarens namn och den ovan beskrivna uppgiften om vem som är ansvarig för ompaketeringen om det kan antas att konsumenten eller slutanvändaren inte vilseleds med avseende på varans ursprung och inte kan förledas att tro att varumärkesinnehavaren är ansvarig för ompaketeringen?

- 3) Är det endast risken för att konsumenten eller slutanvändaren vilseleds med avseende på huruvida varumärkesinnehavaren ansvarar för ompaketeringen som är av betydelse för svaret på den första frågan, eller är andra hänsyn med avseende på varumärkesinnehavaren relevanta, såsom
 - a) att den som faktiskt utför inköpet, ompaketeringen och på nytt anbringar innehavarens varumärke på läkemedelsförpackningen därvid kan göra självständigt intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter och att det kan bero på förhållanden som den som har utfört den fysiska ompaketeringen ansvarar för,

- b) att ompaketeringen påverkar läkemedlets ursprungliga beskaffenhet, eller

- c) att läkemedlets utformning efter ompaketeringen är sådan att det kan antas att varumärkets eller innehavarens anseende kan skadas?

4) Om domstolen i svaret på den tredje frågan finner att det är relevant att beakta huruvida ompaketeringsföretaget kan göra självständigt intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter, har det betydelse för svaret om parallellimportörens saluföringsföretag och ompaketeringsföretag enligt nationell rätt är självständigt och solidariskt ansvariga för intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter?

5) Är det av betydelse för svaret på den första frågan att parallellimportören, som är innehavare av ett godkännande för försäljning och som har angett sig vara ansvarig för ompaketeringen, vid tidpunkten för förhandsanmälan till varumärkesinnehavaren om den tilltänkta försäljningen av det ompaketerade läkemedlet, ingår i samma koncern som det företag som utfört ompaketeringen (systerbolag)?

6) Är det av betydelse för svaret på den första frågan om ompaketeringsföretaget anges vara tillverkare på bipacksedeln?"

20 Genom beslut av den 31 januari 2010 av ordföranden på domstolens första avdelning förenades målen C-400/09 och C-207/10 med avseende på det muntliga förfarandet och domen.

Prövning av tolkningsfrågorna

- 21 Den nationella domstolen har ställt dessa frågor, som ska behandlas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 7.2 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke som är knutet till ett läkemedel som är föremål för parallellimport har möjlighet att motsätta sig att denna vara i ompaketerat tillstånd säljs vidare, på grund av att det på den nya förpackningen inte anges, som ompaketerare, det företag som, på uppdrag, har utfört den fysiska ompaketeringen av varan och som har tillstånd härför, utan det företag som är innehavare av godkännande för försäljning av varan och under vars instruktioner varan har ompaketerats, och som har det rättsliga ansvaret för detta.
- 22 Orifarm, Paranova Danmark, den tjeckiska regeringen, den portugisiska regeringen och Europeiska kommissionen anser att dessa frågor, såsom de har omformulerats, ska besvaras nekande, medan Merck och den italienska regeringen är av motsatt åsikt.
- 23 Det ska inledningsvis anmärkas att enligt artikel 7.2 i direktiv 89/104 får varumärkesinnehavaren inte motsätta sig ompaketering av varor som är försedda med dennes varumärke, om detta leder till en avvikelse från den fria rörligheten för varor och om varumärkesinnehavarens utövande av denna rätt utgör en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 30 andra meningen EG (nu artikel 36 andra meningen FEUF) (se dom av den 26 april 2007 i mål C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl., REG 2007, s. I-3391, punkt 16 och där angiven rättspraxis).
- 24 Varumärkesinnehavarens utövande av sin rätt att motsätta sig ompaketering utgör en förtäckt begränsning, i den mening som avses i ovan nämnda bestämmelse, om detta bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna och om ompaketeringen sker på ett sådant sätt att varumärkesinnehavarens berättigade

intressen respekteras (se domen i det ovannämnda målet Boehringer Ingelheim m.fl., punkt 17 och där angiven rättspraxis).

25 Domstolen har i sistnämnda avseende förklarat att om varan ompaketeras under sådana förutsättningar att den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller inte kan påverkas, värnas varumärkets grundläggande funktion som ursprungsgaranti. Således vilseleds inte konsumenten eller den slutliga användaren beträffande varornas ursprung, utan får faktiskt varor som har tillverkats enbart under varumärkesinnehavarens kontroll (se domarna i de ovannämnda målen Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 67, och MPA Pharma, punkt 39).

26 Domstolen har emellertid även förklarat att den omständigheten att innehavaren inte kan åberopa sin varumärkesrätt för att motsätta sig marknadsföring under sitt varumärke av varor som har ompaketerats av en importör medför att importören tillerkänns en viss rätt som, under normala omständigheter, är förbehållen innehavaren själv. I innehavarens intresse i egenskap av ägare av varumärket och för att skydda honom eller henne mot alla former av missbruk bör följaktligen denna rätt enbart medges om importören även iakttar vissa andra krav (se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen Bristol-Myers Squibb m.fl., punkterna 68 och 69, och MPA Pharma, punkterna 40 och 41).

27 Det framgår av fast rättspraxis, bland annat av de domar som den nationella domstolen önskar få tolkade, att innehavaren av ett varumärke inte lagligen kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel som är märkt med dennes varumärke när importören har ompaketerat varan och åter har anbringat varumärket på denna, om följande kumulativa villkor är uppfyllda:

- Det står klart att en sådan möjlighet att motsätta sig försäljning skulle bidra till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna i medlemsstaterna, exempelvis på grund av att den ompaketering som importören företar är nödvändig för att marknadsföra varan i importmedlemsstaten.

- Det visas att ompaketeringen inte kan påverka den ursprungliga beskaftenheten hos den vara som förpackningen innehåller.

 - Det anges tydligt på den nya förpackningen vem som har ompaketerat varan och tillverkarens namn.

 - Varans utformning efter ompaketeringen är inte sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas, vilket särskilt innebär att förpackningen inte får vara bristfällig, av dålig kvalitet eller ge ett slarvigt intryck.

 - Importören underrättar varumärkesinnehavaren innan varan bjuds ut till försäljning och tillhandahåller innehavaren, på dennes begäran, ett prov av den vara som har ompaketerats (se, bland annat, domarna i de ovannämnda målen Hoffmann-La Roche, punkt 14, Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 79, MPA Pharma, punkt 50, och Boehringer Ingelheim m.fl., punkt 21, samt dom av den 22 december 2008 i mål C-276/05, The Wellcome Foundation, REG 2008, s. I-10479, punkt 23).
- 28 Vad avser det villkor som är aktuellt i målen vid den nationella domstolen, nämligen att det på den nya förpackningen klart ska anges vem som har genomfört varans ompaketering, motiveras detta krav av varumärkesinnehavarens intresse av att konsumenten eller den slutliga användaren inte ska kunna förledas att tro att varumärkesinnehavaren är ansvarig för ompaketeringen (se domarna i de ovannämnda målen Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 70, och MPA Pharma, punkt 42).
- 29 Såsom generaladvokaten har konstaterat i punkterna 34 och 35 i sitt förslag till avgörande iaktas detta intresse fullt ut när det på den ompaketerade varans förpackning tydligt anges namnet på det företag på vars uppdrag och under vars instruktioner ompaketeringen har skett, och som dessutom ansvarar därför. En sådan uppgift

är nämligen, om den presenteras så, att den kan förstås av en normalt uppmärksam person, tillräcklig för att det inte ska finnas någon risk att konsumenten eller den slutliga användaren får det felaktiga intrycket att varan har ompaketerats av varumärkesinnehavaren.

- 30 Eftersom detta företag har det fulla ansvaret för ompaketeringen, säkerställs det att varumärkesinnehavaren kan göra gällande sina rättigheter, och, i förekommande fall, begära ersättning för det fall ompaketeringen har påverkat den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller eller för det fall varans utformning efter ompaketeringen är sådan att varumärkets anseende kan skadas. Det ska härvid preciseras att i ett sådant fall är det företag som anges som ompaketerare på den nya förpackningen för en ompaketerad vara ansvarig för varje skada som orsakats av det företag som har utfört den fysiska ompaketeringen och kan inte undvika ansvar genom att exempelvis hävda att sistnämnda företag har agerat i strid mot dess instruktioner.
- 31 Under sådana förutsättningar saknar varumärkesinnehavaren ett legitimt intresse av att kräva att det på förpackningen anges vilket företag som har genomfört den fysiska ompaketeringen av det enda skälet att ompaketeringen kan tänkas påverka varans ursprungliga beskaffenhet och således eventuellt medföra ett intrång i dennes varumärkesrättigheter.
- 32 Varumärkesinnehavarens intresse av att bevara den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller får då ett tillräckligt skydd genom det krav som beskrivs i punkt 27 ovan, nämligen att det måste visas att ompaketeringen inte kan påverka den ursprungliga beskaffenheten hos nämnda vara. Det ankommer, i fall av det slag som de nationella målen rör, på det företag som är innehavare av godkännande för försäljning av varan och under vars instruktioner varan har ompaketerats, och som är ansvarig på detta område, att visa att så är fallet.

- 33 Merck menar emellertid att det med hänsyn till konsumentskyddet är nödvändigt att se till att förpackningen för det ompaketerade läkemedlet innehåller en upplysning om vilket företag som har utfört den fysiska ompaketeringen. Konsumenterna har nämligen ett intresse av att få reda på namnet på detta företag, exempelvis när de enligt nationell rätt har rätt inte bara att väcka talan mot innehavaren av godkännandet för försäljning av varan utan även att väcka talan mot det företag som har utfört den fysiska ompaketeringen, i de fall de har åsamkats skada genom denna ompaketering.
- 34 Detta argument saknar emellertid stöd. Det är härvid tillräckligt att konstatera att det av ordalydelsen i artikel 7.2 i direktiv 89/104 klart framgår att undantaget från principen om konsumtion av rätten till varumärket i denna bestämmelse endast omfattar skydd för varumärkesinnehavarens legitima intressen men inte för konsumenternas intressen. Konsumentskyddet regleras nämligen särskilt i andra rättsakter.
- 35 Även om man antar att varumärkesinnehavarens intressen åtminstone delvis sammanfaller med konsumenternas intressen, innebär i vilket fall som helst, såsom generaladvokaten har anmärkt i punkterna 42 och 43 i sitt förslag till avgörande, uppgiften på varans förpackning om vilket företag som är ansvarigt för ompaketeringen av densamma att konsumenten får tillräcklig information i varumärkesrättsligt hänseende.
- 36 Dessa överväganden leder tillsammans till slutsatsen att artikel 7.2 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke som är knutet till ett läkemedel som är föremål för parallellimport inte har möjlighet att motsätta sig att denna vara i ompaketerat tillstånd säljs vidare, på grund av att det på den nya förpackningen inte anges, som ompaketerare, det företag som, på uppdrag, har utfört den fysiska ompaketeringen av varan och som har tillstånd härför, utan det företag som är innehavare av godkännande för försäljning av varan och under vars instruktioner varan har ompaketerats, och som har det rättsliga ansvaret för detta.

Rättegångskostnader

- 37 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

Artikel 7.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke som är knutet till ett läkemedel som är föremål för parallellimport inte har möjlighet att motsätta sig att denna vara i ompaketerat tillstånd säljs vidare, på grund av att det på den nya förpackningen inte anges, som ompaketerare, det företag som, på uppdrag, har utfört den fysiska ompaketeringen av varan och som har tillstånd härför, utan det företag som är innehavare av godkännande för försäljning av varan och under vars instruktioner varan har ompaketerats, och som har det rättsliga ansvaret för detta.

Underskrifter