

DOMSTOLENS DOM

den 12 oktober 1999 *

I mål C-379/97,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från Sø- og Handelsret (Danmark), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Pharmacia & Upjohn SA, tidigare Upjohn SA,

och

Paranova A/S,

angående tolkningen av artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (nu artiklarna 28 EG och 30 EG i ändrad lydelse) samt av artikel 7 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),

meddelar

* Rättegångsspråk: danska.

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G.C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, R. Schintgen samt domarna P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann (referent), G. Hirsch, P. Jann och M. Wathelet,

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

- Pharmacia & Upjohn SA, genom advokaterna K. Dyekjær-Hansen och M. Eckhardt-Hansen, Köpenhamn,
- Paranova A/S, genom advokaten E.B. Pfeiffer, Köpenhamn,
- Nederländernas regering, genom biträdande juridiske rådgivaren J.G Lam-mers, utrikesministeriet, i egenskap av ombud,
- Förenade kungarikets regering, genom D. Cooper, Treasury Solicitor's Department, i egenskap av ombud, biträdd av D. Alexander, barrister,
- Europeiska gemenskapernas kommission, genom H.C. Støvlbæk, rättstjänsten, i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 16 september 1998 av: Pharmacia & Upjohn SA, företrätt av K. Dyekjær-Hansen, Paranova A/S, företrätt av E.B. Pfeiffer, Nederländernas regering, företrädd av biträdande juridiske rådgivaren J.S. van den Oosterkamp, utrikesministeriet, i egenskap av ombud, Förenade kungarikets regering, företrädd av S. Ridley, Treasury Solicitor's Department, i egenskap av ombud, biträdd av D. Alexander, och kommissionen, företrädd av H.C. Støvlbæk,

och efter att den 19 november 1998 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Sö- og Handelsretten har genom beslut av den 31 oktober 1997, som inkom till domstolen den 6 november 1997, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG) ställt tre frågor om tolkningen av artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (nu artiklarna 28 EG och 30 EG i ändrad lydelse) samt av artikel 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT 1989 L 40, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet).
- 2 Frågorna har uppkommit i en tvist mellan Pharmacia & Upjohn SA, tidigare Upjohn SA (nedan kallat Upjohn), ett danskt bolag som tillhör den internationella koncernen Upjohn (nedan kallad Upjohn-koncernen), mot Paranova A/S (nedan kallat Paranova) angående saluföring av läkemedel som producerats av Upjohn-koncernen och parallellimporterats av Paranova till Danmark.

Tillämpliga bestämmelser

- 3 Enligt artikel 30 i fördraget skall kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan vara förbjudna mellan medlemsstaterna. Dock skall enligt artikel 36 i fördraget sådana förbud mot eller restriktioner för import som grundas på hänsyn till intresset att skydda industriell och kommersiell äganderätt vara tillåtna, om de inte utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innefattar en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.
- 4 I artikel 7 i direktivet, under rubriken "[k]onsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke", föreskrivs 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 skäligen grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden."

Målet vid den nationella domstolen

- 5 Vid tiden för omständigheterna i målet vid den nationella domstolen saluförde Upjohn-koncernen i gemenskapen ett antibiotiskt ämne, clindamycin, i olika former. För detta ändamål använde den varumärket Dalacin i Danmark, Tyskland och Spanien, varumärket Dalacine i Frankrike och varumärket Dalacin C i övriga medlemsstater.

- 6 Att det förekommer olika varumärken förklaras bland annat av ett avtal som ingicks år 1968 mellan Upjohn-koncernen och bolaget American Home Products Corporation, enligt vilket Upjohn-koncernen åtog sig att begränsa användningen av varumärket Dalacin till formen "Dalacin" följt av bokstaven "C" eller andra uppgifter i utbyte mot att American Home Products Corporation inte motsatte sig att Upjohn-koncernen använde varumärket Dalacin i Uruguay. Till följd av Upjohn-koncernens svårigheter att erhålla registrering av varumärket Dalacin C i ett antal länder hade American Home Products Corporation gett koncernen tillstånd att där utnyttja varumärket Dalacin.
- 7 Paranova hade i Frankrike köpt gelécapslar med clindamycin, förpackade i askar om 100 och utförda på marknaden av Upjohn-koncernen under varumärket Dalacine, för att vidareförsäljas i Danmark under varumärket Dalacin. Paranova hade dessutom i Grekland köpt injektionsampuller med clindamycin saluförda av Upjohn-koncernen under varumärket Dalacin C. Denna produkt salufördes, efter att ha ompaketerats av Paranova, i Danmark under varumärket Dalacin.
- 8 Upjohn ansökte hos Ballerup Fogedret om interimistiskt förbud för Paranova att under varumärket Dalacin föra ut dessa läkemedel på marknaden och försälja dem. Fogedretten avslog denna ansökan. Østre Landsret ändrade efter överklagande detta beslut och biföll ansökan om interimistiska åtgärder.
- 9 Vid omprövningen av detta förbud vid Sø- og Handelsretten gjorde Upjohn bland annat gällande att det utbyte av ett varumärke mot ett annat som Paranova utfört med Upjohn-koncernens produkter utgör ett åsidosättande av Upjohns rättigheter till varumärket enligt varemærkeloven (den danska lagen om varumärken) och att gemenskapsrätten inte hindrar ett sådant förbud med hänsyn till att det föreligger sakliga skäl som motiverar användningen av olika varumärken i olika medlemsstater för saluföring av läkemedlen i fråga.

- 10 Paranova har i första hand hävdat att de olika varumärken som används i Grekland, Frankrike och Danmark i själva verket är samma varumärke och att Upjohn-koncernens varumärkesrätt således har konsumerats. Paranova har i andra hand gjort gällande att Upjohn-koncernens saluföringssystem utgör en konstlad avskärmning av marknaderna, som strider mot gemenskapsrätten.
- 11 Sø- og Handelsretten har beslutat att vilandeförklara målet och att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

- ”1. Hindrar artikel 7 i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och/eller artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget att en varumärkesinnehavare åberopar sin rätt enligt nationell varumärkesrätt som grund för att motsätta sig att en tredje man inköper ett läkemedel i en medlemsstat, packar om detta i egna förpackningar, på vilka han anbringar ett varumärke x som tillhör varumärkesinnehavaren, och för ut läkemedlet på marknaden i en annan medlemsstat, när läkemedlet i fråga av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke har förts ut på marknaden i inköpsmedlemsstaten under varumärket Y och när ett identiskt läkemedel av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke marknadsförs i sagda andra medlemsstat under varumärket X?
2. Är det för svaret på den första frågan av betydelse om varumärkesinnehavarens användning av olika varumärken i importörens inköpsland respektive importörens försäljningsland beror på omständigheter hänförliga till varumärkesinnehavaren? Om svaret är jakande, önskas svar på frågan om importören skall bevisa att användningen av olika varumärken har eller har haft till syfte att åstadkomma en konstlad avskärmning av marknaderna, se härvid domstolens dom av den 10 oktober 1978 i mål 3/78, Centrafarm B.V. mot American Home Products.

3. Är det för svaret på den första frågan av betydelse om varumärkesinnehavarens användning av olika varumärken i importörens inköpsland respektive importörens försäljningsland beror på objektiva omständigheter som varumärkesinnehavaren inte kan påverka, däribland i synnerhet krav från nationella hälsovårdsmyndigheter eller tredje mans varumärkesrättigheter?”

12 Eftersom syftet med dessa frågor i huvudsak är att domstolens rättspraxis om parallellimportörers utbyte av varumärken skall preciseras, skall det inledningsvis erinras om läget inom den rättspraxis som är relevant på detta område.

Domstolens rättspraxis

13 Enligt en fast rättspraxis, vilken återspeglas i artikel 7.1 i direktivet, kan innehavaren av en varumärkesrätt som är skyddad enligt en medlemsstats lagstiftning inte åberopa denna lagstiftning för att motsätta sig import eller saluföring av en vara som har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av honom själv eller med hans samtycke (se bland annat dom av den 31 oktober 1974 i mål 16/74, Winthrop, REG 1974, s. 1183, punkterna 7—11, av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG, REG 1990, s. I-3711, punkt 12, svensk specialutgåva, volym 10, och av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93, C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., REG 1996, s. I-3457, punkt 31).

14 Domstolen har i sin rättspraxis avseende parallellimportörer som köper produkter som varumärkesinnehavaren har fört ut på marknaden i en medlemsstat, ompaketerar dem och förser dem med det ursprungliga varumärket för att föra ut dem på marknaden i importmedlemsstaten fastslagit att artikel 36 i fördraget inte medger avvikelser från den grundläggande principen om den fria rörligheten för varor inom den gemensamma marknaden annat än om dessa avvikelser är motiverade för att värna om de rättigheter som utgör det särskilda föremålet för den industriella och kommersiella äganderätten i fråga (se dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche, REG 1978, s. 1139, punkt 6, svensk specialutgåva, volym 4, s. 107, och i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 42).

- 15 Vad beträffar varumärkesrätten är dess särskilda föremål framför allt att tillförsäkra innehavaren ensamrätten att använda varumärket då en vara för första gången förs ut på marknaden och att på detta sätt skydda denne mot konkurrenter som vill missbruka varumärkets ställning och anseende genom att marknadsföra varor som otillbörligen har försetts med detta varumärke (se domen i de ovannämnda målen Hoffmann-La Roche, punkt 7, och Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 44).
- 16 För att bedöma huruvida denna ensamrätt medför rätt att motsätta sig att varumärket åter anbringas efter ompaketering av varan, bör enligt domstolens rättspraxis hänsyn tas till varumärkets grundläggande funktion, som är att garantera märkesvarans ursprungsidentitet för konsumenten eller den slutlige användaren genom att göra det möjligt att utan förväxlingsrisk särskilja den från sådana varor som har ett annat ursprung. Denna ursprungsgaranti innebär att konsumenten eller den slutlige användaren kan vara säker på att en märkesvara som erbjuds honom inte på ett tidigare stadium av omsättningen har varit föremål för ett ingrepp som har utförts av tredje man utan innehavarens tillstånd och som har skadat varans ursprungliga beskaffenhet (se domarna i de ovannämnda målen Hoffmann-La Roche, punkt 7, och Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 47).
- 17 Med hänsyn till ovanstående anmärkningar har domstolen tolkat artikel 36 i fördraget på så sätt att innehavaren av en varumärkesrätt kan åberopa denna för att hindra en importör från att saluföra en vara som har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av innehavaren eller med hans samtycke, när denne importör har packat om varan i en ny förpackning på vilken varumärket åter har anbringats (se domarna i de ovannämnda målen Hoffmann-La Roche, punkt 8, och Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 49). Domstolen har emellertid även konstaterat att innehavarens användning av varumärkesrätten kan utgöra en förtäckt begränsning enligt artikel 36 i fördraget om det fastställs att innehavarens användning av varumärkesrätten, på grund av det saluföringssystem som han använder, kan bidra till en konstlad avskärmning av medlemsstaternas marknader och, i fall av ompaketering, vissa legitima intressen som innehavaren av ett varumärke har tillgodoses, nämligen bland annat att ompaketeringen inte får påverka varans ursprungliga beskaffenhet och att varans utformning efter ompaketeringen inte är sådan att varumärkets anseende kan skadas (se domarna i de ovannämnda målen Hoffmann-La Roche, punkt 10, och Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 49, och dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot, REG 1997, s. I-6227, punkt 29).

- 18 Vad beträffar villkoret avseende en konstlad avskärmning av marknaderna har domstolen i punkt 57 i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. påpekat att kravet på en konstlad avskärmning av marknaderna inte innebär att importören måste visa att varumärkesinnehavaren, genom att föra ut en identisk vara på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater, medvetet har försökt att avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna.
- 19 Domstolen har även, i punkt 52 i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl., påpekat att innehavarens användning av varumärkesrätten för att motsätta sig saluföring under detta varumärke av varor som har packats om av tredje man kan bidra till att avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna, särskilt när innehavaren har fört ut ett identiskt läkemedel på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater och varan inte, i den beskaffenhet som den har saluförts av rättsinnehavaren i en medlemsstat, kan importeras och föras ut på marknaden i en annan medlemsstat av en parallellimportör. Domstolen har i detta sammanhang i punkt 56 i samma dom understrukt att en varumärkesinnehavares rätt enbart får begränsas i den mån som den ompaketering som importören företar är nödvändig för att kunna marknadsföra varan i import-medlemsstaten.
- 20 Medan domarna i de ovannämnda målen Hoffman-La Roche och Bristol-Myers Squibb m.fl. avser fall där parallellimportören ompaketerar en märkesvara och åter anbringar det ursprungliga varumärket, gäller domen av den 10 oktober 1978 i mål 3/78, American Home Products (REG 1978, s. 1823, svensk specialutgåva, volym 4, s. 173), till vilken det hänvisas i den andra tolkningsfrågan, fall där parallellimportören ersätter det ursprungliga varumärket som används av innehavaren i exportmedlemsstaten med det varumärke som används av denne i importmedlemsstaten.
- 21 I punkterna 14, 17 och 18 i den domen har domstolen fastställt dels att varumärkets grundläggande funktion, nämligen ursprungsgarantin för märkesvaran, skulle äventyras om det var tillåtet för någon annan än märkesinnehavaren att anbringa varumärket på produkten, och detta även om det rör sig om originalprodukten, dels att den rätt som tillerkänns märkesinnehavaren att hindra varje anbringande av varumärket på hans produkt som företas utan hans tillstånd

därför ingår i det särskilda föremålet för varumärkesrätten. Enligt artikel 36 första meningen i fördraget har varumärkesinnehavaren därför rätt att hindra parallellimportörens agerande.

- 22 Domstolen har i punkterna 22 och 23 i domen i det ovannämnda målet American Home Products även konstaterat att den omständigheten att märkesinnehavaren hindrar andra från att använda varumärket utan tillstånd kan utgöra en förtäckt begräsning av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 36 andra meningen i fördraget, om det fastställs att varumärkesinnehavarens användning av olika varumärken för en och samma produkt syftar till att åstadkomma en konstlad avskärmning av marknaderna.

Tolkningsfrågorna

- 23 Den hänskjutande domstolen har preciserat tolkningsfrågorna i ett antal synpunkter i beslutet om hänskjutande.
- 24 Således har den erinrat om att EG-domstolen i sin dom i det ovannämnda målet American Home Products skulle ha uttryckt sig på ett sätt som antyder att gemenskapsrätten utgör hinder för förbud att saluföra produkter som har varit föremål för parallellimport enbart om innehavaren har använt olika varumärken för samma produkt i syfte att åstadkomma en konstlad avgränsning av marknaderna. Enligt den hänskjutande domstolen innebär emellertid domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl., även om den gällde situationer där produkter hade ompaketerats och det ursprungliga varumärket åter anbringats, att gemenskapsrätten fortsättningsvis utgjorde hinder för ett förbud grundat på nationell rätt avseende utbyte av varumärken under sådana omständigheter som beskrivs i den första frågan och att det vid bedömningen av ett sådant förbuds rättsenlighet saknar betydelse huruvida innehavarens användning av olika varumärken i exportmedlemsstaten och i importmedlemsstaten beror på omständigheter hänförliga till innehavaren eller på objektiva omständigheter över vilka han inte har något inflytande.

- 25 Med hänsyn till dessa preciseringar skall det konstateras att den hänskjutande domstolen i huvudsak vill ha klarhet i om villkoret avseende konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstater, sådant som det framgår av domarna i de ovannämnda målen Hoffman-La Roche och Bristol-Myers Squibb m.fl., innebär att det, vid bedömningen av om varumärkesinnehavaren med stöd av nationell rätt kan hindra att en parallellimportör av läkemedel ersätter det varumärke som används av innehavaren i exportmedlemsstaten med det som används av innehavaren i importmedlemsstaten, skall tas hänsyn till antingen
- omständigheter som förklarar att det förekommer och används olika varumärken i dessa medlemsstater, bland annat den omständigheten att innehavaren använder sina olika varumärken i avsikt att avskärma marknaderna, eller
 - omständigheter som råder vid tidpunkten för saluföring i importmedlemsstaten och som gör det nödvändigt att byta ut det ursprungliga varumärket mot det som används i importmedlemsstaten, för att läkemedlet i fråga skall kunna saluföras i denna stat av parallellimportören.
- 26 Dessutom vill den nationella domstolen ha klarhet i om frågan huruvida varumärkesinnehavarens ovannämnda agerande är förenligt med gemenskapsrätten skall bedömas enligt artikel 7 i direktivet eller enligt artiklarna 30 och 36 i fördraget.
- 27 Vad beträffar de tillämpliga gemenskapsrättsliga bestämmelserna skall det erinras om att enligt artikel 7.1 i direktivet sker konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke enbart för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden "under varumärket" inom gemenskapen.

- 28 Av detta följer, såsom kommissionen har påpekat, att artikel 7 i direktivet är tillämplig när det ursprungliga varumärket åter anbringas efter ompaketering av produkten. Däremot är denna artikel inte tillämplig när parallellimportören ersätter det ursprungliga varumärket med ett annat varumärke. I det sistnämnda fallet bestäms varumärkesinnehavarens respektive parallellimportörens rättigheter enligt artiklarna 30 och 36 i fördraget.
- 29 I det förevarande fallet framgår det av beslutet om hänskjutande, och i synnerhet av tolkningsfrågornas lydelse, att den nationella domstolen utgår från hypotesen att Upjohn-koncernen vid saluföringen av läkemedel baserade på clindamycin har använt olika varumärken i Danmark, Frankrike och Grekland. Även frågan huruvida det är förenligt med gemenskapsrätten att varumärkesinnehavaren hindrar utbytet av varumärket skall bedömas med utgångspunkt från artikel 36 i fördraget.
- 30 Det skall inledningsvis erinras om att enligt domstolens rättspraxis är artikel 7 i direktivet — liksom artikel 36 i fördraget — avsedd att förena de grundläggande intressena att skydda såväl varumärkesrätten som den fria rörligheten för varor inom den gemensamma marknaden. Således skall dessa två bestämmelser, som har till syfte att uppnå samma resultat, tolkas på samma sätt (domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 40).
- 31 Vad beträffar tolkningsfrågan såsom den preciseras i punkt 25 i förevarande dom, skall det erinras om att enligt domstolens rättspraxis avseende ompaketering av produkter, varvid det ursprungliga varumärket åter anbringas eller detta varumärke byts ut mot det som används av samma innehavare i importmedlemsstaten, anses varumärkesinnehavarens möjlighet att hindra sådana handlingar med stöd av nationell rätt vara rättfärdigad enligt artikel 36 i fördraget, om det inte fastställs bland annat att ett sådant förhindrande bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna.

- 32 Det skall dock konstateras att detta villkor inte kan tillämpas på olika sätt beroende på om det ursprungliga varumärket åter anbringas efter ompaketering eller byts ut mot ett annat, med mindre olika system är berättigade på grund av objektiva skillnader mellan de två situationerna.
- 33 Upjohn har gjort gällande att det faktiskt föreligger sådana skillnader och att det av denna anledning inte skall göras undantag från innehavarens rätt att hindra utbyte av varumärket, med mindre det i enlighet med domen i det ovannämnda målet American Home Products visas att innehavarens avsikt med detta är att avskärma marknaderna. Rätten att ändra ett varumärke och följaktligen att anbringa ett varumärke som den ursprunglige tillverkaren aldrig har anbringat på produkten i fråga sammanfaller med det huvudsakliga innehållet i det varumärkesrättsliga skyddet. Det är följaktligen logiskt och korrekt att göra åtskillnad mellan de två situationerna, på så sätt att det enbart är i rena undantagsfall som parallellimportören har rätt att på produkten i fråga anbringa ett nytt varumärke utan innehavarens samtycke.
- 34 Paranova hävdar att omständigheter hänförliga till varumärkesinnehavaren inte kan ha avgörande betydelse i fall av ändring av varumärket. Bolaget anser att det inte längre är nödvändigt att göra strikt åtskillnad mellan fall av ompaketering då det ursprungliga varumärket åter anbringas och fall då varumärket byts ut och att dessa båda situationer skall regleras enligt samma principer.
- 35 Den nederländska och den brittiska regeringen anser att varumärkesinnehavaren kan åberopa sin äganderätt för att hindra en importör från att saluföra en produkt under en ändrad version av det varumärke som av innehavaren eller med dennes samtycke används i en annan medlemsstat, såvida det inte är nödvändigt för importören att använda den ändrade versionen av varumärket för att göra det

möjligt att saluföra produkterna i fråga i importmedlemsstaten utan skadliga följder. Ett sådant villkor avseende nödvändighet skulle överensstämma med rättspraxis i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl.

- 36 Kommissionen har gjort gällande att det inte finns något direkt skäl att tillämpa villkoret avseende varumärkesinnehavarens avsikter att avskärma marknaderna i sådana fall då ett varumärke byts ut mot ett annat men inte i sådana fall då ett läkemedel ompaketeras eller etiketten ändras. Det avgörande sägs vara om varumärkets grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten, äventyras av att ett varumärke byts ut mot ett annat.
- 37 Domstolen konstaterar i det avseendet, i likhet med Paranova, den nederländska och den brittiska regeringen samt kommissionen, att det mellan att åter anbringa ett varumärke efter ompaketering och att byta ut det ursprungliga varumärket mot ett annat inte finns någon objektiv skillnad som skulle kunna motivera att villkoret avseende konstlad avskärmning tillämpas på annat sätt i det ena respektive det andra fallet.
- 38 Bruket att å ena sidan använda olika förpackningar och å andra sidan använda olika varumärken för en och samma produkt, och därmed även bidra till avskärmning av den gemensamma marknaden, skadar nämligen handeln inom gemenskapen på samma sätt. Såväl att åter anbringa det ursprungliga varumärket på den ompaketerade produkten som att byta ut det mot ett annat varumärke innebär att parallellimportören använder ett varumärke som inte tillhör honom.

- 39 Om varumärkesrätten i importmedlemsstaten medger varumärkesinnehavaren att hindra att märket åter anbringas efter ompaketering av produkten eller att det byts ut och om ompaketering där varumärket åter anbringas eller utbyte av varumärket är nödvändiga för att parallellimportören skall kunna saluföra produkterna i importmedlemsstaten, föreligger det följaktligen hinder för handeln inom gemenskapen som ger upphov till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstater i den mening som avses i den nämnda rättspraxisen och detta oavsett om sådan avskärmning har eftersträövats av innehavaren eller ej.
- 40 Följaktligen kan villkoret avseende en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstater, såsom det har definierats av domstolen i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl., överföras på det fall då en parallellimportör byter ut det ursprungliga varumärket mot det som används av innehavaren i importmedlemsstaten.
- 41 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkterna 40—42 i sitt förslag till avgörande, har denna lösning dessutom den praktiska fördelen att den inte tvingar de nationella domstolarna att bedöma någon bevisning om avsikt, då detta är en omständighet som är särskilt svår att bevisa.
- 42 Att anse att det villkor avseende avskärmning av marknaderna som definieras i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. är tillämpligt på fallet med utbyte av ett varumärke innebär även, i motsats till vad Paranova har gjort gällande, att det krävs att detta utbyte av varumärke är objektivt nödvändigt i den mening som avses i den domen för att varumärkesinnehavaren inte skall kunna hindra detta.

- 43 Av detta följer att det ankommer på de nationella domstolarna att pröva om de omständigheter som råder vid tidpunkten för saluföring gör det objektivt nödvändigt att byta ut det ursprungliga varumärket mot det som används i importmedlemsstaten för att parallellimportören skall kunna föra ut produkten i fråga på marknaden i denna stat. Detta villkor avseende nödvändighet är uppfyllt om i ett bestämt fall förbudet för importören att ersätta varumärket hindrar dennes faktiska tillgång till marknaderna i importmedlemsstaten. Detta är fallet om författningar eller praxis i importmedlemsstaten hindrar saluföring av produkten i fråga på marknaden i denna stat under det varumärke som den är försedd med i exportmedlemsstaten. Så förhåller det sig med en regel om konsumentskydd som förbjuder användning i importmedlemsstaten av det varumärke som används i exportmedlemsstaten på grund av att det är ägnat att missleda konsumenterna.
- 44 Däremot är villkoret avseende nödvändighet inte uppfyllt om utbytet av varumärket uteslutande förklaras av parallellimportörens önskan att uppnå en kommersiell fördel.
- 45 Det ankommer på de nationella domstolarna att i varje konkret fall bedöma om det har varit objektivt nödvändigt för parallellimportören att använda det varumärke som används i importmedlemsstaten för att möjliggöra saluföring av de importerade produkterna.
- 46 Med hänsyn till det föregående resonemanget skall de ställda frågorna besvaras så, att villkoret avseende konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstater, sådant som det framgår av domarna i de ovannämnda målen Hoffman-La Roche och Bristol-Myers Squibb m.fl., innebär att det, vid bedömningen av om varumärkesinnehavaren med stöd av nationell rätt kan hindra att en parallellimportör av läkemedel ersätter det varumärke som används i exportmedlemsstaten med det som används av innehavaren i importmedlems-

staten, skall tas hänsyn till de omständigheter som råder vid tidpunkten för saluföring i importmedlemsstaten och som gör det objektivt nödvändigt att byta ut det ursprungliga varumärket mot det som används i importmedlemsstaten för att varan i fråga skall kunna saluföras i denna stat av parallellimportören.

Rättegångskostnader

- 47 De kostnader som har förorsakats den nederländska och den brittiska regeringen samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. 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.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angående de frågor som genom beslut av den 31 oktober 1997 har ställts av Sö- og Handelsretten — följande dom:

Villkoret avseende konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstater, sådant som det framgår av dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche, REG 1978, s. 1139, och 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, innebär att det, vid bedömningen av om varumärkesinnehavaren med stöd av nationell rätt kan hindra att en parallellimportör av läkemedel ersätter det varumärke som används i exportmedlemsstaten med det som används av innehavaren i importmedlemsstaten, skall tas hänsyn till de omständigheter som råder vid tidpunkten för saluföring i importmedlemsstaten och som gör det objektivt nödvändigt att byta ut det ursprungliga varumärket mot det som används i importmedlemsstaten för att varan i fråga skall kunna saluföras i denna stat av parallellimportören.

Rodríguez Iglesias

Moitinho de Almeida

Edward

Schintgen

Kapteyn

Gulmann

Hirsch

Jann

Wathelet

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 oktober 1999.

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias

Justitiesekreterare

Ordförande