

Sag C-348/04

Boehringer Ingelheim KG m.fl.

mod

Swingward Ltd m.fl.

(anmodning om præjudiciel afgørelse
indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

»Industriel og kommerciel ejendomsret — varemærkeret — lægemidler —
parallelimport — ompakning af varer, der er forsynet med varemærket«

Forslag til afgørelse fra generaladvokat E. Sharpston fremsat den 6. april 2006 I - 3397
Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. april 2007 I - 3430

Sammendrag af dom

1. *Tilnærmelse af lovgivningerne — varemærker — direktiv 89/104 — parallelimport af lægemidler efter anbringelse af en ny etiket*
(Art. 30 EF; Rådets direktiv 89/104, art. 7, stk. 2)

2. *Tilnærmelse af lovgivningerne — varemærker — direktiv 89/104 — parallelimport af lægemidler efter ompakning og genanbringelse af varemærket*
(Rådets direktiv 89/104, art. 7, stk. 2)
3. *Tilnærmelse af lovgivningerne — varemærker — direktiv 89/104 — parallelimport af lægemidler efter ompakning og genanbringelse af varemærket*
(Rådets direktiv 89/104, art. 7, stk. 2)
4. *Tilnærmelse af lovgivningerne — varemærker — direktiv 89/104 — parallelimport af lægemidler efter ompakning og genanbringelse af varemærket*
(Art. 30 EF; Rådets direktiv 89/104, art. 7, stk. 2)
5. *Tilnærmelse af lovgivningerne — varemærker — direktiv 89/104 — parallelimport af lægemidler efter ompakning og genanbringelse af varemærket*
(Rådets direktiv 89/104, art. 7, stk. 2)

1. Artikel 7, stk. 2, i første direktiv 89/104 om varemærker skal fortolkes således, at en varemærkeindehaver lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, der er importeret fra en anden medlemsstat i sin oprindelige indre og ydre indpakning, som er forsynet med en ny ydre etiket påsat af importøren, medmindre følgende betingelser er opfyldt:

opdeling af markederne mellem medlemsstaterne.

- Det påvises, at ometiketteringen ikke kan berøre det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand.

- Det godtgøres, at varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring af det produkt, som har været genstand for ometikettering, under varemærket bidrager til en kunstig

- Det klart angives på emballagen, hvem der har foretaget ometiketteringen af produktet, og producentens navn klart angives.

- Præsentationsmåden for produktet, som har været genstand for ometiketteringen, er ikke af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme; etiketten må således ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdig.
 - Forud for, at produktet, som har været genstand for ometikettering, udbydes til salg, underretter importøren varemærkeindehaveren herom og leverer efter dennes anmodning en prøve af produktet.
2. Betingelsen, hvorefter ompakningen af lægemidlet ved hjælp af en ny emballage for produktet og påsætning af varemærket på ny eller ved hjælp af påsætning af en etiket på produktets emballage er nødvendig for lægemidlets fortsatte markedsføring i importmedlemsstaten, som er en af de betingelser, hvis opfyldelse medfører, at varemærkeindehaveren i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i første direktiv 89/104 om varemærker ikke kan modsætte sig denne markedsføring, vedrører kun selve ompakningen og ikke fremgangsmåden eller formen, der benyttes ved gennemførelsen af denne.

(jf. præmis 39 og domskonkl. 2)

Den ændring, som enhver ny emballage eller ny etikettering af et lægemiddel forsynet med et varemærke indebærer, medfører således i sagens natur reelle risici for oprindelsesgarantien, som varemærket skal sikre. En sådan ændring kan derfor forbydes af varemærkeindehaveren, medmindre den nye emballage eller den nye etiket er nødvendig for at kunne markedsføre de parallelimporterede varer, og varemærkeindehaverens retmæssige interesser i øvrigt er beskyttet.

(jf. præmis 30 og 32
samt domskonkl. 1)

3. Artikel 7, stk. 2, i første direktiv 89/104 om varemærker skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren retmæssigt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når parallelimportøren enten har givet produktet en ny emballage og har anbragt varemærket på denne på ny eller har påsat en etiket på produktets emballage, medmindre fem betingelser er opfyldt, herunder betingelsen om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeinde-

haverens omdømme. Denne betingelse er ikke begrænset til tilfælde, hvor ompakningen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig. Et ompakket lægemiddel kan således præsenteres på en inadækvat måde og kan derfor være skadelig for varemærkets omdømme, bl.a. i tilfælde af, at emballagen eller etiketten, selv om den hverken er defekt eller af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig, er af en sådan karakter, at den påvirker varemærkets værdi ved at skade det præg af professionalisme og kvalitet, som er knyttet til et sådant produkt, såvel som den tillid, som det kan gøre krav på i den relevante kundekreds.

et udstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den nye ydre æske (»co-branding«), eller

- anbringer en ny etiket på denne æske på en sådan måde, at den helt eller delvist skjuler varemærkeindehaverens varemærke, eller

- ikke angiver på den nye etiket, at det pågældende varemærke tilhører varemærkeindehaveren, eller

I denne forbindelse er spørgsmålet om, hvorvidt den omstændighed, at parallelimportøren:

- trykker parallelimportørens navn med store bogstaver,

- ikke anbringer varemærket på den nye ydre æske (»de-branding«), eller

kan være til skade for varemærkets omdømme, et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag.

- anbringer sit eget logo, et firma-design eller »udstyr« eller anvender

(jf. præmis 40, 43, 44 og 47 samt domskonkl. 3 og 4)

4. I sager anlagt af lægemiddelproducenter mod parallelimportører og forhandlere af lægemidler om krænkelse af producenternes varemærkerettigheder derved, at lægemidler produceret af disse producenter var blevet importeret parallelt og markedsført i en medlemsstat af nævnte importører efter at have fået ny emballage eller ny etiket, påhviler det parallelimportørerne at bevise, at nedennævnte betingelser foreligger:

ningen af produktet, og producentens navn angives klart.

- Det ompakkede produkts præsentationsmåde må ikke være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Emballagen efter ompakning må således ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdig.
- Varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring af de ompakkede produkter under varemærket bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne.
- Importøren skal forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, underrette varemærkeindehaveren herom og efter dennes anmodning levere en prøve af det ompakkede produkt.
- Ompakningen kan ikke skade det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand.
- Disse betingelser forhindrer, hvis de er opfyldt, varemærkeindehaveren i retmæssigt at modsætte sig fortsat markedsføring af et ompakket lægemiddel.
- Det angives klart på den nye emballage, hvem der har foretaget ompak-
- Vedrørende betingelsen om, at det skal godtgøres, at ompakningen ikke kan skade den originale tilstand af produktet

i emballagen, er det imidlertid tilstrækkeligt, at parallelimportøren fremlægger beviser af en sådan karakter, at det med rimelighed kan formodes, at denne betingelse er opfyldt. Det samme gælder så meget mere betingelsen om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Når importøren fremlægger et sådant første bevis for så vidt angår denne sidste betingelse, tilkommer det i givet fald varemærkeindehaveren, der er bedst i stand til at bedømme, om ompakningen kan være skadelig for indehaverens og varemærkets omdømme, at bevise, at dette omdømme har lidt skade.

(jf. præmis 48 og 54
samt domskonkl. 5)

5. Når en parallelimportør har undladt at give varemærkeindehaveren forud-

gående underretning vedrørende et ompakket lægemiddel, krænker han varemærkeindehaverens rettigheder ved enhver efterfølgende import af produktet, så længe han ikke giver ham en sådan underretning. Sanktionen for denne krænkelse skal ikke alene være forholdsmæssig, men ligeledes tilstrækkelig effektiv og afskrækkende til at sikre den fulde virkning af første direktiv 89/104 om varemærker. En national foranstaltning, i henhold til hvilken varemærkeindehaveren i tilfælde af en sådan krænkelse er berettiget til en økonomisk godtgørelse under samme betingelser som i tilfælde af en forfalskning, forekommer ikke som sådan at være i strid med proportionalitetsprincippet. Det tilkommer imidlertid den nationale ret fra sag til sag at fastsætte beløbet for den økonomiske godtgørelse under hensyntagen til bl.a. omfanget af den af varemærkeindehaveren liden skade som følge af parallelimportørens krænkelseshandling og under overholdelse af proportionalitetsprincippet.

(jf. præmis 64 og domskonkl. 6)