

Asia C-348/04

Boehringer Ingelheim KG ym.

vastaan

Swingward Ltd ym.

(Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division)
esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet – Tavaramerkkioikeus – Farmaseuttiset
tuotteet – Rinnakkaistuonti – Tavaramerkillä varustetun tuotteen uudelleen
pakkaaminen

Julkisasiamies E. Sharpstonin ratkaisuehdotus 6.4.2006 I - 3397

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 26.4.2007 I - 3430

Tuomion tiivistelmä

1. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Lääkkeiden rinnakkaistuonti sen jälkeen, kun niihin on lisätty ylimääräinen etiketti (EY 30 artikla; neuvoston direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohta)*

2. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Lääkkeiden rinnakkaistuonti sen jälkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja kun tavaramerkki on kiinnitetty niihin uudelleen*
(Neuvoston direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohta)
3. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Lääkkeiden rinnakkaistuonti sen jälkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja kun tavaramerkki on kiinnitetty niihin uudelleen*
(Neuvoston direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohta)
4. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Lääkkeiden rinnakkaistuonti sen jälkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja kun tavaramerkki on kiinnitetty niihin uudelleen*
(EY 30 artikla; neuvoston direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohta)
5. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Lääkkeiden rinnakkaistuonti sen jälkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja kun tavaramerkki on kiinnitetty niihin uudelleen*
(Neuvoston direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohta)

1. Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää farmaseuttisen tuotteen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin, kun kyseinen tuote on tuotu toiseen jäsenvaltioon alkuperäiseen sisempään ja ulompaan pakkaukseensa pakattuna ja maahantuoja on lisännyt ulompaan pakkaukseen uuden etiketin, paitsi jos
 - näytetään toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustetun tuotteen, johon on lisätty uusi etiketti, markkinoille saattamisen, jotta
- taa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä
- osoitetaan, että uuden etiketin lisääminen ei voi muuttaa pakkauksessa olevaa tuotetta siitä, millainen tuote on alun perin ollut
 - pakkauksessa selvästi ilmoitetaan uuden etiketin lisääjän ja tuotteen valmistajan nimiä

- uudella etiketillä varustetun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta; etiketti ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen; ja
 - maahantuoja ilmoittaa ennen sellaisen tuotteen, johon on lisätty uusi etiketti, markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimittaa tälle tämän pyynnöstä näytteen kyseisestä tuotteesta.
2. Edellytystä, jonka mukaan farmaseuttisen tuotteen uudelleen pakkaamisen, joka on toteutettu joko pakkaamalla tuote uuteen pakkaukseen ja kiinnittämällä siihen uudelleen tavaramerkki tai kiinnittämällä tuotteen sisältävään pakkaukseen uusi etiketti, on oltava välttämätöntä tuotteen myöhemmin tapahtuvaksi markkinoille saattamiseksi ja joka on yksi niistä edellytyksistä, joiden täytyessä tavaramerkin haltija ei voi ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti estää kyseistä markkinoille saattamista, sovelletaan ainoastaan ratkaistaessa, onko tuote pakattava uudelleen vai ei, eikä sitä siis sovelleta siihen tapaan tai tyyliin, jolla uudelleen pakkaaminen on toteutettu.

Kaikki sellainen tavaramerkillä varustetun tuotteen muuttaminen, jota kaikenlainen uudelleen pakkaaminen tai uuden etiketin lisääminen merkitsee, nimittäin jo lähtökohdaisesti aiheuttaa todellista vaaraa tavaramerkin tehtäviin kuuluvalla tuotteen alkuperää koskevalle takuulle. Tavaramerkin haltija voi näin ollen kieltää tällaisen tuotteen muuttamisen, ellei uudelleen pakkaaminen tai uuden etiketin lisääminen ole välttämätöntä rinnakkaistuontina tuotujen tuotteiden myymiseksi ja ellei tavaramerkin haltijan laillisia intressejä turvata.

(ks. 30 ja 32 kohta sekä
tuomiolauselman 1 kohta)

(ks. 39 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)

3. Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää farmaseuttisen tuotteen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin, kun rinnakkaistuoja joko on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin tai on kiinnittänyt tuotteen sisältävään pakkaukseen uuden etiketin, elleivät tietyt viisi edellytystä täyty; näihin viiteen edellytykseen kuuluu vaatimus, jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se

saattaa vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Tämän edellytyksen ei voida katsoa rajoittuvan yksinomaan sellaisiin tapauksiin, joissa pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen. Uudelleen pakatun farmaseuttisen tuotteen ulkoasu voi nimittäin olla epäasianmukainen ja siten aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin maineelle erityisesti sellaisessa tapauksessa, jossa tuotteen pakkaus tai etiketti, joka sinänsä ei ole viallinen, huonolaatuinen eikä epämääräinen, saattaa kuitenkin heikentää tavaramerkin arvoa vahingoittamalla mielikuvaa tällaisten tuotteiden asiallisuudesta ja laadusta sekä heikentää sitä luottamusta, jota tällainen tuote saattaa herättää asianomaisessa kohderyhmässä.

asuaan tai tietyissä erilaissa tuotteissa käytettävää ulkoasua (co-branding)

- lisää mainittuun pakkaukseen uuden etiketin siten, että se peittää kokonaan tai osittain tavaramerkin haltijan tavaramerkin
- ei mainitse lisäämässään etiketissä, että kyseessä oleva tavaramerkki on sen haltijan tavaramerkki, taikka

Tältä osin kysymys siitä, saattaako se seikka, että rinnakkaistuoja

- esittää nimensä isoin kirjaimin,

- ei liitä tavaramerkkiä uuteen ulompaan pahvipakkaukseen (de-branding)

vahingoittaa tavaramerkin mainetta, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jota kansallisen tuomioistuimen on arvioitava kuhunkin tapaukseen liittyvien seikkojen perusteella.

- käyttää mainitussa pakkauksessa omaa tunnustaan, tyyliään tai ulko-

(ks. 40, 43, 44 ja 47 kohta sekä tuomiolauselman 3 ja 4 kohta)

4. Asioissa, joissa osapuolina on yhtäältä farmaseuttisten tuotteiden valmistajia ja toisaalta farmaseuttisten tuotteiden rinnakkaistuoja ja jälleenmyyjä, joita vastaan kyseiset valmistajat ovat nostaneet tavaramerkkiin perustuvien oikeuksiensa loukkaamista koskevia kanteita, jotka perustuvat siihen seikkaan, että mainitut rinnakkaistuoijat ovat tuoneet kyseisten valmistajien valmistamia lääkkeitä rinnakkaistuontina jäsenvaltioon ja saattaneet ne siellä markkinoille uudelleen pakattuina tai uudella etiketillä varustettuina, rinnakkaistuojiin on osoitettava niiden edellytysten täyttyminen, joiden mukaan

- tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä

- uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa pakkauksessa olevaa tuotetta siitä, millainen tuote on alun perin ollut

- uudessa pakkauksessa ilmoitetaan selvästi tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimet

- uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkkin ja sen haltijan mainetta; pakkaus ei siten saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen

- maahantuoja on ilmoitettava ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkkin haltijalle tästä ja toimitettava tälle tämän pyynnöstä näyte uudelleen pakatusta tuotteesta

ja joiden täyttyessä tavaramerkin haltija ei voi lainmukaisesti estää uudelleen pakatun farmaseuttisen tuotteen myöhempää markkinoille saattamista.

Sen edellytyksen osalta, jonka mukaan on osoitettava, että uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa pakkauksen sisältä-

mää tuotetta siitä, millainen se on alun perin ollut, on kuitenkin riittävää, että rinnakkaistuoja esittää sellaisia todisteita, joiden perusteella voidaan kohtuudella olettaa, että tämä edellytys täyttyy. Sama koskee sitä suuremmalla syyllä edellytystä, jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Kun maahantuojat esittää tästä jälkimmäisestä edellytyksestä tällä tavoin riittävää näyttöä, tavaramerkin haltijan, jolla on parhaat edellytykset arvioida, voiko uudelleen pakkaaminen vahingoittaa sen omaa tai tavaramerkin mainetta, on osoitettava, että näille on aiheutunut vahinkoa.

(ks. 48 ja 54 kohta sekä tuomiolauselman 5 kohta)

5. Kun rinnakkaistuoja on laiminlyönyt tavaramerkin haltijalle etukäteen tehtävän uudelleen pakattua farmaseuttista tuotetta koskevan ilmoituksen tekemi-

sen, on kukin tätä seuraava kyseisen tuotteen maahantuonti, niin kauan kuin rinnakkaistuoja ei tällaista ilmoitusta ole tehnyt, tavaramerkin haltijan oikeuksien loukkaus. Kyseisestä loukkauksesta määrättävän seuraamuksen tulee olla paitsi oikeasuhteinen, myös riittävän tehokas ja ennalta estävä, jotta sillä voidaan taata ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104 täysi tehokkuus. Kansallinen toimenpide, jonka nojalla tavaramerkin haltijalla on oikeus rahalliseen korvaukseen tällaisessa loukkaustapauksessa samalla tavoin kuin siinä tapauksessa, että tuotteet olisivat olleet väärennetyjä, ei sinällään ole suhteellisuusperiaatteen vastainen. Kansallisen tuomioistuimen asiana on kuitenkin kussakin yksittäisessä tapauksessa määrittää rahallisen korvauksen määrä suhteellisuusperiaatetta noudattaen ja erityisesti sen vahingon suuruuden perusteella, joka tavaramerkin haltijalle on rinnakkaistuojan tekemän loukkauksen vuoksi aiheutunut.

(ks. 64 kohta ja tuomiolauselman 6 kohta)