

Mål C-348/04

Boehringer Ingelheim KG m.fl.

mot

Swingward Ltd m.fl.

(begäran om förhandsavgörande från

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

”Industriell och kommersiell äganderätt — Varumärkesrätt — Läkemedel —
Parallellimport — Ompaketering av en vara som är försedd med varumärket”

Förslag till avgörande av generaladvokat E. Sharpston föredraget den
6 april 2006 I - 3397
Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 april 2007 I - 3430

Sammanfattning av domen

1. *Tillnärmning av lagstiftning — Varumärken — Direktiv 89/104 — Parallellimport efter att läkemedlen försetts med en ytterligare etikett*
(Artikel 30 EG; rådets direktiv 89/104, artikel 7.2)

2. *Tillnärmning av lagstiftning — Varumärken — Direktiv 89/104 — Parallellimport efter det att läkemedlen paketerats om och varumärket åter anbringats*
(Rådets direktiv 89/104, artikel 7.2)
3. *Tillnärmning av lagstiftning — Varumärken — Direktiv 89/104 — Parallellimport efter det att läkemedlen paketerats om och varumärket åter anbringats*
(Rådets direktiv 89/104, artikel 7.2)
4. *Tillnärmning av lagstiftning — Varumärken — Direktiv 89/104 — Parallellimport efter det att läkemedlen paketerats om och varumärket åter anbringats*
(Artikel 30 EG; rådets direktiv 89/104, artikel 7.2)
5. *Tillnärmning av lagstiftning — Varumärken — Direktiv 89/104 — Parallellimport efter det att läkemedlen paketerats om och varumärket åter anbringats*
(Rådets direktiv 89/104, artikel 7.2)

1. Artikel 7.2 i rådets första direktiv 89/104 om varumärken skall tolkas så, att varumärkesinnehavaren lagligen kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel, som har importerats från en annan medlemsstat, i dess ursprungliga inner- och ytterförpackning, på vilken importören har anbringat en etikett, utom under följande omständigheter:

avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna.

- Det visas att den omständigheten att varan har försetts med ny etikett inte kan påverka beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller.

- Det fastställs att innehavarens åberopande av varumärkesrätten för att motsätta sig marknadsföring av en vara som försetts med ny etikett under detta varumärke bidrar till att på ett konstlat sätt

- På förpackningen anges vem som har försett varan med ny etikett och namnet på den som tillverkat varan.

- Varans utformning efter det att den har försetts med ny etikett är inte sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Följaktligen får inte etiketten vara bristfällig, av dålig kvalitet eller ge ett slarvigt intryck.
 - Importören underrättar på förhand varumärkesinnehavaren om att den vara som har försetts med ny etikett bjuds ut till försäljning och, om innehavaren begär det, tillhandahåller honom ett prov av denna vara.
2. Villkoret att det för fortsatt marknadsföring i importmedlemsstaten skall vara nödvändigt att paketera om ett läkemedel i en ny förpackning och att åter anbringa varumärket på denna eller att anbringa en etikett på varans förpackning omfattar endast den omständigheten att varan paketeras om, men inte sättet att ompaketera varan eller utförandet, eftersom det är fråga om ett av de villkor som, om de är uppfyllda, utgör hinder för att varumärkesinnehavaren motsätter sig denna marknadsföring med stöd av artikel 7.2 i direktiv 89/104 om varumärken.

(se punkt 39, samt punkt 2 i domslutet)

Den ändring som en ny förpackning eller en ny etikett för ett läkemedel som är försett med ett varumärke utgör är av sådan art att den medför en verklig risk för den ursprungsgaranti som varumärket är avsett att säkerställa. Varumärkesinnehavaren kan därför förbjuda sådana ändringar, såvida inte den nya förpackningen eller den nya etiketten är nödvändig för att möjliggöra saluföring av parallellimporterade varor och varumärkesinnehavarens berättigade intressen skyddas.

(se punkterna 30 och 32, samt punkt 1 i domslutet)

3. Artikel 7.2 i rådets första direktiv 89/104 om varumärken skall tolkas så, att varumärkesinnehavaren lagligen kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel när parallellimportören antingen har försett varan med en ny förpackning och åter anbringat varumärket på denna eller har anbringat en etikett på varans förpackning, såvida inte fem villkor är uppfyllda, bland annat att varans utformning efter ompaketeringen inte är sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Detta villkor är inte begränsat till att förpackningen är bristfällig, av dålig kvalitet eller ger ett slarvigt intryck. Ett ompaketerat läkemedel kan nämligen utfor-

mas olämpligt och därmed skada varumärkets anseende, bland annat om förpackningen eller etiketten, även om den inte är bristfällig, av dålig kvalitet eller ger ett slarvigt intryck, är av sådant slag att den kan inverka på varumärkets värde genom att försämra det intryck av omsorg och kvalitet som knyts till en sådan vara och det förtroende för varan som det är ägnat att ge hos omsättningskretsen.

som används för ett flertal olika varor ("co-branding"),

- har anbringat en tilläggsetikett på förpackningen så att innehavarens varumärke helt eller delvis döljs,

- inte har angett på tilläggsetiketten att det ifrågavarande varumärket tillhör varumärkesinnehavaren, eller

Härvid är frågan, huruvida den omständigheten att parallellimportören

- har tryckt parallellimportörens firma med stora bokstäver,

- inte har anbringat varumärket på den nya yttre förpackningen ("de-branding"),

kan skada varumärkets anseende, en bevisfråga som det ankommer på den nationella domstolen att bedöma mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i varje mål.

- på förpackningen har använt sin egen logotyp, stil (house-style) eller utformning, eller en utformning

(se punkterna 40, 43, 44 och 47, samt punkterna 3 och 4 i domslutet)

4. i tvister mellan bolag som tillverkar läkemedel och bolag som parallellimporterar och driver handel med läkemedel, där de förstnämnda bolagen har väckt talan om varumärkesintrång på grund av att de läkemedel dessa bolag tillverkat har parallellimporterats och saluförts i en medlemsstat av de ovannämnda importörerna efter att ha försetts med en ny förpackning och en ny etikett, åligger det parallellimportörerna att styrka att följande villkor är uppfyllda:

- Innehavarens åberopande av varumärkesrätten för att motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor under detta varumärke bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna.
- Ompaketeringen kan inte påverka den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller.
- Varans utformning efter ompaketeringen får inte vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Följaktligen får förpackningen inte vara bristfällig, av dålig kvalitet eller ge ett slarvigt intryck.
- Importören skall på förhand underätta varumärkesinnehavaren om att den vara som har packats om bjuds ut till försäljning och, om innehavaren begär det, tillhandahålla honom ett prov av den vara som har packats om.

Om dessa villkor är uppfyllda kan varumärkesinnehavaren inte lagligen motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett ompaketerat läkemedel.

- Det anges på den nya förpackningen vem som har packat om varan och dess tillverkares namn.
- Beträffande villkoret att det skall visas att ompaketeringen inte kan påverka den ursprungliga beskaffenheten hos

den vara som förpackningen innehåller, är det tillräckligt att parallellimportören förebringar bevisning som gör det rimligt att anta att detta villkor är uppfyllt. Detsamma gäller av desto starkare anledning villkoret att varans utformning efter ompaketeringen inte får vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Om importören förebringar sådan bevisning med avseende på det sistnämnda villkoret åligger det i förekommande fall varumärkesinnehavaren, som har bäst möjligheter att bedöma om ompaketeringen kan skada hans, och hans varumärkes, anseende, att styrka att dessa åsamkats skada.

(se punkterna 48 och 54,
samt punkt 5 i domslutet)

5. En parallellimportör, som underlåter att på förhand underrätta varumärkesinne-

havaren om ett ompaketerat läkemedel, gör intrång i varumärkesinnehavarens rätt vid varje tillfälle som det ovan nämnda läkemedlet därefter importeras och så länge som någon sådan under rättelse inte lämnas. Sanktionsåtgärderna för detta intrång skall inte bara vara proportionerliga, utan även tillräckligt effektiva och avskräckande för att säkerställa att direktiv 89/104 får full verkan. En nationell bestämmelse enligt vilken en varumärkesinnehavare i samband med ett sådant intrång har rätt till ekonomisk ersättning på samma villkor som när det är fråga om plagiat strider inte i sig mot proportionalitetsprincipen. Det ankommer emellertid på den nationella domstolen att fastställa beloppet för den ekonomiska ersättningen i varje enskilt mål, med beaktande av i vilken omfattning varumärkesinnehavaren har lidit skada på grund av parallellimportörens intrång och med iakttagande av proportionalitetsprincipen.

(se punkt 64 och punkt 6 i domslutet)