ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

22. prosince 2008 *

Ve věci C-276/05,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakousko) ze dne 24. května 2005, došlým Soudnímu dvoru dne 6. července 2005, v řízení

The Wellcome Foundation Ltd

proti

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení C. W. A. Timmermans, předseda senátu, J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (zpravodaj) a C. Toader, soudci,

* Jednací jazyk: němčina.

generální advokátka: E. Sharpston,
vedoucí soudní kanceláře: K. Sztranc-Sławiczek, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 3. dubna 2008,

s ohledem na vyjádření předložená:

– za The Wellcome Foundation Ltd L. Wiltschekem a E. Tremmelem, Rechtsanwälte,

– za Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, R. Schneiderem, Rechtsanwalt,

– za řeckou vládu O. Patsopoulou, G. Alexaki a M. Apessosem, jako zmocněnci,

– za portugalskou vládu L. Inez Fernandesem, jako zmocněncem,

– za Komisi Evropských společenství W. Wilsem a. H. Krämerem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 9. října 2008,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 7 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 (Úř. věst. 1994, L 1, s. 3, dále jen „směrnice 89/104“).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi The Wellcome Foundation Ltd (dále jen „Wellcome“), majitelkou rakouské ochranné známky ZOVIRAX, a Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (dále jen „Paranova“) ohledně léčivých přípravků s ochrannou známkou ZOVIRAX, uváděných společností Wellcome nebo třetími osobami na trh ve členských státech Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHS“), a paralelně dovážených a uváděných na trh v Rakousku společností Paranova poté, co byly nově přebaleny.

Právní rámec

Právní úprava Společenství

3 Článek 7 směrnice 89/104, nadepsaný „Vyčerpání práv z ochranné známky“, stanoví:

„1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství.

2. Odstavec 1 se nepoužije, podává-li majitel na základě zákonných důvodů námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh.“

4 V souladu s čl. 65 odst. 2 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) ve spojení s přílohou XVII bodem 4 této dohody bylo původní znění čl. 7 odst. 1 směrnice pro účely uvedené dohody pozměněno a výraz „ve Společenství“ byl nahrazen slovy „na území jedné smluvní strany“.

Vnitrostátní právní úprava

5 Podle § 10b odst. 1 zákona o ochraně ochranných známek (Markenschutzgesetz) nedává ochranná známka svému majiteli právo zakázat třetím osobám, aby ji používaly pro výrobky, které byly uvedeny na trh v EHP s touto ochrannou známkou majitelem nebo s jeho souhlasem. Podle § 10b odst. 2 tohoto zákona se odstavec 1 nepoužije, pokud existují legitimní důvody k tomu, aby majitel bránil dalšímu uvádění zboží na trh zejména tehdy, pokud došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží po jeho uvedení na trh.

Spor v původním řízení a předběžné otázky

6 Wellcome je mimo jiné majitelkou zejména dvou rakouských slovních ochranných známek ZOVIRAX, jakož i rakouské obrazové a slovní ochranné známky zapsaných pro třídu léčivých přípravků. V Rakousku jsou tyto ochranné známky řádně používány společností GlaxoSmithKline Pharma GmbH se souhlasem společnosti Wellcome.

7 Paranova je velkoobchodnicí s léčivy. V Rakousku uvádí na trh mimo jiné léčivé přípravky značky ZOVIRAX v krabičkách obsahujících 60 kusů 400mg tablet (ZOVIRAX 400/60), jež Wellcome nebo třetí osoby se souhlasem této společnosti uvedly na trh v členských státech EHP, které byly zakoupeny mateřskou společností Paranova v běžném obchodu s léčivými přípravky.

8 Paranova tyto léčivé přípravky uvádí na trh v novém obalu, jehož vnější vzhled se zcela liší od balení původního přípravku. Na přední straně tohoto nového obalu je tučným písmem vytištěn nápis „přebaleno a dovezeno Paranova“. Jméno výrobce je uvedeno na stranách a zadní části obalu běžným písmem. Uvedený nový obal má na hranách modrý pruh, který Paranova zpravidla používá pro léčivé přípravky, které uvádí na trh.

9 Dopisem ze dne 12. května 2003 informovala Paranova rakouskou sesterskou společnost společnosti Wellcome o svém záměru uvést v Rakousku na trh ZOVIRAX 400/60. K tomuto dopisu připojila barevnou fotokopii vnějšího obalu, blistrů a příbalového letáku k tomuto léčivému přípravku. Anglická sesterská společnost společnosti Wellcome pak požádala, aby Paranova napříště poskytla informace týkající se takového uvedení na trh společnosti GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (dále jen „Glaxo“) a připojila k nim úplný vzorek každého typu balení a uvedla stát vývozu a přesné důvody prováděného přebalení.

10 Paranova, která uvedla důvody přebalení, ke kterému přistoupila, ale nikoliv stát vývozu dotčeného léčivého přípravku, byla společností Glaxo znovu požádána, aby sdělila tento stát spolu s přesnými důvody takového přebalení. Při této příležitosti bylo společnosti Paranova sděleno, že neexistuje žádný důvod k tomu, aby informace týkající se paralelního dovozce uvedla tak nápadným způsobem, tučnějším písmem a viditelněji než jméno výrobce. Byl rovněž zpochybněn odlišný vzhled vyplývající ze dvou barevných pruhů umístěných na hranách krabičky.

11 Glaxo krom toho požádala o předložení kompletního vzorku každého druhu obalů.

12 Dne 4. června 2003 uvedla Paranova, že z technických důvodů souvisejících s výrobou nemůže poskytnout úplný vzorek hotových obalů zejména tehdy, pokud Glaxo není ochotna uhradit s tím spojené náklady.

13 Paranova dováží ZOVIRAX 400/60 z Řecka. Tento léčivý přípravek je tam uváděn na trh v balení obsahujícím 70 tablet. V Rakousku obsahuje schválené balení 60 tablet.

14 Wellcome požádala Handelsgericht Vídeň o vydání předběžného opatření nařizujícího společnosti Paranova, aby v obchodním styku za konkurenčním účelem v Rakousku ukončila nabízení nebo uvádění přebalených léčivých přípravků na trh, konkrétně přípravku ZOVIRAX, jehož obal nese nově umístěné ochranné známky nebo existující ochranné známky chráněné v Rakousku ve prospěch společnosti Wellcome, pokud:

– bude označení společnosti, která přistoupila k přebalení výrobku, uvedeno na obalu tučnějším písmem a čitelněji nebo na viditelnějším místě, než je označení výrobce;

– budou takové barevné pruhy o šířce přibližně 5 mm, konkrétně modré barvy, jako jsou pruhy často používané pro výrobky uváděné na trh společností Paranova, umístěny na okrajích přebalené krabičky,

– nebude předem řádně informovat společnost Wellcome o uvádění přebaleného výrobku na trh, o plánovaném uvádění na trh a zejména pokud neuvede stát vývozu a přesné důvody nezbytnosti přebalení.

15 Usnesením ze dne 7. května 2004 Handelsgericht Vídeň žádosti Wellcome částečně vyhověl. Oberlandesgericht Vídeň rozhodující o odvolání dne 28. ledna 2005 vyhověl žádosti v rozsahu, v němž se týká prvního a třetího z výše uvedených bodů a zamítl ji, pokud jde o druhý bod.

16 Obě účastnice původního řízení podaly k Oberster Gerichtshof opravný prostředek „Revision“.

17 Tento soud uvádí, že pro posouzení souladu nového obalu je směrodatné zjistit, zda důkaz, že přebalení bylo nezbytné za účelem nebránit v skutečném přístupu na trh, musí být předložen pouze ohledně přebalení výrobku jako takového. V případě kladné odpovědi pak vyvstává otázka, podle jakých kritérií má být vzhled nového obalu posuzován. V projednávaném případě se nabízejí dvě možnosti, tedy posouzení na základě zásady, podle které musí být zásah do práv z ochranné známky co nejmenší, nebo je třeba posuzovat vzhled nového obalu podle toho, zda může poškodit dobré jméno ochranné známky a jejího majitele. Předkládající soud se rovněž zabývá rozsahem oznamovací povinnosti, kterou má paralelní dovozce.

18 Za těchto podmínek se Oberster Gerichtshof rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1. a) Musí být článek 7 směrnice 89/104 […] a s ním související judikatura Soudního dvora vykládány v tom smyslu, že důkaz o tom, že by uplatnění ochranné známky přispělo k umělému rozdělení trhu, musí být předložen, nejen pokud jde o samotnou změnu obalu, ale i co se týče vzhledu nového obalu ?

V případě záporné odpovědi

b) Je třeba vzhled nového obalu posuzovat podle zásady minimálního zásahu, nebo (pouze) podle toho, zda je způsobilý poškodit dobrou pověst ochranné známky a jejího majitele?

2) Musí být článek 7 směrnice [89/104] a s ním související judikatura Soudního dvora vykládány v tom smyslu, že paralelní dovozce splní svou oznamovací povinnost pouze tehdy, pokud oznámí majiteli ochranné známky též stát vývozu a přesné důvody pro přebalení výrobku?“

Řízení před Soudním dvorem

19 Rozhodnutím ze dne 20. září 2005 předseda Soudního dvora přerušil řízení až do vynesení rozsudku ve věci C-348/04.

20 Soudní dvůr vynesl rozsudek v uvedené věci (rozsudek ze dne 26. dubna 2007, Boehringer Ingelheim a další, C-348/05, Sb. rozh. s. I-3391).

21 Dopisem ze dne 30. května 2007 oznámil předkládající soud Soudnímu dvoru, že trvá na své žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce v rozsahu, v němž se týká první otázky písm. b) a druhé otázky.

22 Rozhodnutím ze dne 15. června 2007předseda Soudního dvora nařídil pokračovat v řízení.

K předběžným otázkám

K první otázce písm. b)

23 Soudní dvůr v bodu 3 výroku svého rozsudku ze dne 11. července 1996, Bristol-Myers Squibb a další (C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Recueil, s. I-3457) rozhodl, že čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky může legitimně bránit dalšímu uvádění léčivého přípravku na trh tehdy, pokud jej dovozce přebalil a znovu označil ochranou známkou, ledaže:

– se prokáže, že uplatnění práv z ochranné známky majitelem za účelem bránit uvádění přebalených výrobků s touto ochrannou známkou na trh může přispívat k umělému rozdělení trhů mezi členskými státy. Tak je tomu zejména tehdy, pokud majitel uvede do oběhu v různých členských státech totožný léčivý přípravek v různých obalech a přebalení, ke kterému přistoupil dovozce, je jednak nezbytné pro uvedení výrobku na trh členského státu dovozu, a jednak je provedeno za takových podmínek, že původní stav výrobku jím nemůže být ovlivněn;

– se prokáže, že přebalení nemůže ovlivnit původní stav výrobku obsaženého v obalu;

– na novém obalu je jasně uveden původce přebalení výrobku a jméno výrobce;

– vzhled přebaleného výrobku není takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a jejího majitele; obal tak nesmí být vadný, nízké kvality nebo neúhledný, a

– dovozce majitele ochranné známky upozorní před uvedením přebaleného výrobku do prodeje a poskytne mu na jeho žádost vzorek přebaleného výrobku.

24 Poslední podmínka majiteli ochranné známky umožňuje, aby ověřil, že přebalení nebylo provedeno takovým způsobem, který by mohl, přímo nebo nepřímo, ovlivnit původní stav výrobku, a že vzhled po přebalení nepoškozuje dobré jméno ochranné známky (výše uvedené rozsudky Bristol-Myers Squibb a další, bod 78, jakož i Boehringer Ingelheim a další, bod 20).

25 Uvedená podmínka, podle které je přebalení léčivého přípravku novým obalem nezbytné pro jeho další uvádění na trh v členském státu dovozu, se týká výlučně samotného přebalení, a nikoliv způsobu nebo stylu, kterým je provedeno (viz výše uvedený rozsudek Boehringer Ingelheim a další, body 38 a 39).

26 Uvedená podmínka nezbytnosti se tak týká pouze skutečnosti přebalení léčivého přípravku novým obalem, a nikoliv vzhledu nového obalu.

27 Jestliže vzhled nového obalu není posuzován s ohledem na podmínku nezbytnosti za účelem dalšího uvádění takového výrobku na trh, nemůže být posuzován ani v závislosti na kritériu, podle kterého musí být zásah do práv k ochranné známce co nejmenší.

28 Bylo by totiž nelogické připustit, že není namístě ověřit, zda vzhled nového obalu dotčeného výrobku, zvolený paralelním dovozcem, je nezbytný za účelem dalšího uvádění uvedeného výrobku na trh, a zároveň požadovat, aby dovozce splnil kritérium co nejmenšího zásahu do práv k ochranné známce.

29 Jak vyplývá z bodů 23 a 24 tohoto rozsudku, je ochrana majitele práv k ochranné známce, pokud jde o vzhled obalu léčivého přípravku zvolený paralelním dovozcem, v zásadě zajištěna dodržením podmínky, podle které vzhled přebaleného výrobku nesmí být takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a jejího majitele.

30 V důsledku toho je třeba odpovědět na první otázku písm. b) tak, že čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že pokud se prokáže, že přebalení léčivého přípravku novým obalem je nezbytné k jeho dalšímu uvádění na trh členského státu dovozu, musí být vzhled obalu posuzován pouze vzhledem k podmínce, podle které nesmí být takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a jejího majitele.

Ke druhé otázce

31 Wellcome v podstatě tvrdí, že sdělení státu vývozu a přesných důvodů přebalení majiteli ochranné známky umožní, aby posledně uvedený zkontroloval, zda je přebalení nezbytné.

32 V rámci sporu, který projednává vnitrostátní soud, mezi majitelem ochranné známky a paralelním dovozcem, který ve členském státu uvádí na trh léčivý přípravek dovezený z jiného členského státu v novém obalu, přísluší paralelnímu dovozci, aby prokázal zejména existenci podmínky, podle které by uplatnění práva k ochranné známce jejím majitelem za účelem bránit uvádění přebalených výrobků s takovou ochrannou známkou na trh přispívalo k umělému rozdělení trhů mezi členské státy (viz výše uvedený rozsudek Boehringer Ingelheim a další, body 24 a 54).

33 Jak bylo připomenuto v bodě 23 tohoto rozsudku, je tomu tak zejména tehdy, pokud majitel uvádí v různých členských státech do oběhu totožný léčivý přípravek v různých obalech a přebalení, ke kterému přistoupil dovozce, je nezbytné pro uvedení výrobku na trh členského státu dovozu.

34 Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na skutečnost, že adekvátní fungování systému upozornění předpokládá, že všechny dotčené strany loajálně usilují o respektování legitimních zájmů ostatních (rozsudek ze dne 23. dubna 2002, Boehringer Ingelheim a další, C-143/00, Recueil, s. I-3759, bod 62), paralelnímu dovozci přísluší, aby majiteli ochranné známky poskytl nezbytné a dostatečné informace za účelem umožnit posledně uvedenému, aby ověřil, že přebalení výrobku s takovou ochrannou známkou je nezbytné pro jeho uvádění na trh členského státu dovozu.

35 Druh informace, která má být poskytnuta, ostatně závisí na okolnostech každého případu. Nelze předem vyloučit, že ve výjimečných případech může zahrnovat uvedení členského státu vývozu, pokud by neposkytnutí takové informace bránilo majiteli ochranné známky v posouzení nezbytnosti přebalení.

36 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v případě, kdy se prokáže, že poskytnuté informace jsou majitelem ochranné známky používány za účelem odkrytí nedostatků v jeho organizaci prodeje, a tím k boji proti paralelnímu obchodu s jeho výrobky, jsou osoby podílející se na paralelním obchodu před takovým jednáním chráněny v rámci pravidel Smlouvy o ES týkajících se hospodářské soutěže (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, Loendersloot, C-349/95, Recueil, s. I-6227, bod 43).

37 Na druhou otázku je tedy třeba odpovědět tak, že čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že paralelnímu dovozci přísluší, aby majiteli ochranné známky poskytl nezbytné a dostatečné informace za účelem umožnit posledně uvedenému, aby ověřil, že přebalení výrobku s takovou ochrannou známkou je nezbytné pro jeho uvádění na trh členského státu dovozu.

K nákladům řízení

38 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:

1) **Článek 7 odst. 2 směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992, musí být vykládán v tom smyslu, že pokud se prokáže, že přebalení léčivého přípravku novým obalem je nezbytné k jeho dalšímu uvádění na trh členského státu dovozu, musí být vzhled obalu posuzován pouze vzhledem k podmínce, podle které nesmí být takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a jejího majitele.**

2) **Článek 7 odst. 2 směrnice 89/104 ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 musí být vykládán v tom smyslu, že paralelnímu dovozci přísluší, aby majiteli ochranné známky poskytl nezbytné a dostatečné informace za účelem umožnit posledně uvedenému, aby ověřil, že přebalení výrobku s takovou ochrannou známkou je nezbytné pro jeho uvádění na trh členského státu dovozu.**

Podpisy.