EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)

22. detsember 2008 *

Kohtuasjas C-276/05,

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Oberster Gerichtshofi (Austria) 24. mai 2005. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 6. juulil 2005, menetluses

The Wellcome Foundation Ltd

versus

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,

EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees C. W. A. Timmermans, kohtunikud J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (ettekandja) ja C. Toader,

* Kohtumenetluse keel: saksa.

kohtujurist: E. Sharpston,
kohtusekretär: ametnik K. Sztranc-Sławiczek,

arvestades kirjalikus menetluses ja 3. aprilli 2008. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

– The Wellcome Foundation Ltd, esindajad: *Rechtsanwalt* L. Wiltschek ja *Rechtsanwalt* E. Tremmel,

– Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, esindaja: *Rechtsanwalt* R. Schneider,

– Kreeka valitsus, esindajad: O. Patsopoulou, G. Alexaki ja M. Apessos,

– Portugali valitsus, esindaja: L. Inez Fernandes,

– Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: W. Wils ja H. Krämer,

olles 9. oktoobri 2008. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

1 Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92), muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (EÜT 1994, L 1, lk 3; ELT eriväljaanne 11/52, lk 3) (edaspidi „direktiiv 89/104"), artikli 7 tõlgendamist.

2 See eelotsusetaotlus esitati The Wellcome Foundation Ltd (edaspidi „Wellcome"), kes on Austria kaubamärgi ZOVIRAX omanik, ja Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (edaspidi „Paranova") vahelises vaidluses, mille ese on kaubamärki ZOVIRAX kandvad ravimid, mille on Euroopa Majanduspiirkonna (edaspidi „EMP") lepinguosaliste turule viinud Wellcome või kolmandad isikud ning mida Paranova paralleelselt importis ning pärast ümberpakendamist Austrias turustas.

Õiguslik raamistik

Ühenduse õigus

3 Direktiivi 89/104 artikkel 7 „Kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumine” sätestab:

„1. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kaubamärgi kasutamine seoses kaupadega, mille on kõnealuse kaubamärgi all ühenduse turule viinud kaubamärgi omanik või mis on seal turule viidud tema loaga.

2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui omanikul on õiguslik põhjendus olla vastu kaupade täiendavale turustamisele, eriti kui kaupade olukord on pärast turuleviimist muutunud või kahjustada saanud.”

4 Kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 65 lõikega 2 koostoimes selle lepingu XVII lisa punktiga 4 muudeti direktiivi 89/104 artikli 7 lõiget 1 selle lepingu tarvis, asendades sõna „ühenduses” sõnadega „lepinguosalise territooriumil”.

Siseriiklik õigus

5 Markenschutzgesetz'i (kaubamärkide kaitse seadus) § 10b lõike 1 kohaselt ei anna kaubamärk selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kaubamärgi kasutamine seoses kaupadega, mille on kõnealuse kaubamärgi all EMP turule viinud kaubamärgi omanik või mis on seal turule viidud tema loaga. Selle seaduse § 10b lõige 2 sätestab, et lõiget 1 ei kohaldata, kui omanikul on õiguslik põhjendus olla vastu kaupade täiendavale turustamisele, eriti kui kaupade seisukord on pärast turuleviimist muutunud või kahjustada saanud.

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

6 Wellcome on Austrias farmaatsiatoodete jaoks registreeritud kahe sõnamärgi ZOVIRAX ning mitmeosalise kaubamärgi ZOVIRAX omanik. Wellcome'i loal kasutab neid kaubamärke Austrias põhiliselt GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

7 Paranova on ravimite hulgimüüja. Ta turustab muu seas Austrias kaubamärki ZOVIRAX kandvaid ravimeid karpides, millest igaühes on 60 400 mg tabletti (ZOVIRAX 400/60), mille on EMP lepinguosaliste turule viinud Wellcome või mis on seal turule viidud tema loaga ning mille Paranova emaettevõtja ostis ravimite tavakaubanduses.

8 Paranova turustab neid ravimeid uues pakendis, mille välimus on kauba originaalpakendist täiesti erinev. Pakendi esiküljel on poolpaksus kirjas märgitud „ümberpakendaja ja importija: Paranova". Tootjale viidatakse pakendi külgedel ja tagaküljel harilikus kirjas. Nimetatud pakendit ääristab sinine riba, mida Paranova oma turustavatel ravimitel harilikult kasutab.

9 Paranova teavitas 12. mai 2003. aasta kirjas Wellcome'i tütarettevõtjat oma kavatsusest turustada toodet ZOVIRAX 400/60 Austrias. Ta lisas kirjale värvilised väljatrükid välispakendist, esmastest pakenditest ja kõnealuse ravimi kasutusjuhendist. Wellcome'i sõsarettevõtja Inglismaal palus Paranoval edaspidi saata turustamise kohta andmed GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property'le (edaspidi „Glaxo"), lisada iga pakenditüübi täieliku näidise ning märkida ekspordiriigi ja ümberpakendamise täpsed põhjused.

10 Paranova teavitas tema poolt läbiviidud ümberpakendamise põhjustest, kuid ei teavitanud ravimi ekspordiriigist, mille peale Glaxo palus uuesti teavitada ekspordiriigist ning ümberpakendamise täpsetest põhjustest. Paranovale anti seejuures teada, et andmeid paralleelimportija kohta ei ole vaja esitada nii silmatorkavalt, et see on tootja nimest suuremas ja nähtavamas kirjas. Glaxo esitas vastuväite ka eriomase välimuse kohta, mis seisneb selles, et karpidele on lisatud kaks värvilist äärt.

11 Peale selle palus Glaxo, et esitataks iga pakenditüübi täielik näidis.

12 Paranova märkis 4. juunil 2003, et tootmis-tehnilistel põhjustel ei ole tal – välja arvatud juhul, kui Glaxo on valmis asjaomaseid kulusid kandma – lõpliku pakendi näidist võimalik esitada.

13 Paranova impordib toodet ZOVIRAX 400/60 Kreekast. Seda toodet turustatakse seal 70-tabletistes pakendites. Austrias on pakendi lubatud mahuks 60 tabletti.

14 Wellcome palus meetmete kohaldamise menetluses Handelsgericht Wienil, et Paranoval keelataks kaubanduses pakkuda ja/või turustada Austrias konkurentsi osutamise eesmärgil ümberpakendatud ravimeid, eelkõige ZOVIRAX-i, mille pakendile on uuesti paigutatud kaubamärke või Austrias Wellcome'ile registreeritud kaitstud kaubamärke:

– kui märge kaupa ümberpakendanud ettevõtja kohta on pakendil esitatud tootja nimest suuremas ja nähtavamas kirjas ja/või silmatorkavamas kohas kui märge tootja kohta;

– kui ümberpakendatud karbi äärtel on sinised, umbes 5 mm ribad, mida Paranova oma turustavatel ravimitel harilikult kasutab;

– kui Paranova ei teavita nõuetekohaselt ja eelnevalt Wellcome'i sellest, et ta viib ümberpakendatud toote turule, märkides seejuures ära ka ekspordiriigi ja ümberpakendamist tinginud täpsed põhjused.

15 Handelsgericht Wieni 7. mai 2004. aasta määrusega Wellcome'i taotlus rahuldati. Apellatsiooni korras rahuldas Oberlandesgericht Wien 28. jaanuari 2005. aasta otsusega kõnealuse taotluse osas, mis puudutab esimest ja kolmandat eelnimetatud punkti ning jättis teist punkti puudutavas osas taotluse rahuldamata.

16 Põhikohtuasja kaks poolt esitasid Oberster Gerichtshofile kassatsioonkaebuse.

17 Nimetatud kohus märgib, et uue pakendi nõuetekohasuse hindamisel on määrav see, kas tõend asjaolu kohta, et kauba ümberpakendamine on turulepääsemiseks vajalik, tuleb esitada üksnes ümberpakendamise kui sellise kohta. Jaatava vastuse korral tekib küsimus, milliste kriteeriumide alusel tuleb uut pakendit hinnata. Käesoleval juhul on kaks võimalust: hindamine võimalikult vähese sekkumise põhimõtte alusel või selle alusel, kas uue pakendi kujundus võib kahjustada kaubamärgi ja selle omaniku mainet. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib teada ka paralleelimportija teavitamiskohustuse ulatust.

18 Neil asjaoludel otsustas Oberster Gerichtshof menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. a) Kas direktiivi 89/104[…] artiklit 7 ning Euroopa Kohtu sellekohast praktikat tuleb tõlgendada nii, et kui kaubamärk põhjustab riikide turgude kunstliku eraldamise, siis peab seda asjaolu tõendama mitte ainult ümberpakendamise, vaid ka uue pakendi kujunduse puhul?

Kui vastus sellele küsimusele on eitav, siis kas:

b) uue pakendi kujundus peab vastama võimalikult vähese sekkumise põhimõttele või on oluline (ainult) see, kas pakend võib kahjustada kaubamärgi ja selle omaniku mainet?

2. Kas direktiivi [89/104] artiklit 7 ning Euroopa Kohtu sellekohast praktikat tuleb tõlgendada nii, et paralleelimportija teavitamiskohustus on ainult siis täidetud, kui ta nimetab kaubamärgiomanikule ka ekspordiriigi ja esitab ümberpakendamise täpsed põhjused?"

Menetlus Euroopa Kohtus

19 Euroopa Kohtu president peatas 20. septembri 2005. aasta otsusega käesoleva kohtuasja menetluse, kuni Euroopa Kohus teeb teatavaks oma otsuse kohtuasjas C-348/04.

20 Euroopa Kohus tegi nimetatud kohtuasjas otsuse (26. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-348/04: Boehringer Ingelheim jt, EKL 2007, lk I-3391).

21 Eelotsusetaotluse esitanud kohus teatas 30. mai 2007. aasta kirjas Euroopa Kohtule, et ta jääb oma esimese küsimuse punkti b ja teise küsimuse osas eelotsusetaotluse juurde.

22 Euroopa Kohtu presidendi 15. juuni 2007. aasta määruse alusel menetlus jätkus.

Eelotsuse küsimused

Esimese küsimuse alapunkt b

23 Euroopa Kohus sedastas 11. juuli 1996. aasta otsuse liidetud kohtuasjades C-427/93, C-429/93 ja C-436/93: Bristol-Myers Squibb jt (EKL 1996, lk I-3457) resolutsiooni punktis 3, et direktiivi 89/104 artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik võib farmaatsiatoote täiendavale turustamisele õigustatult vastu olla, kui importija on toote ümber pakendanud ning sellele uuesti paigutanud kaubamärgi, välja arvatud siis, kui:

– tuvastatakse, et kaubamärgiõiguse kasutamine omaniku poolt selleks, et olla vastu asjaomase kaubamärgi all turustatavate kaupade ümberpakendamisele, aitaks kaasa liikmesriikide turgude kunstlikule eraldamisele. Selline olukord tekib eelkõige siis, kui omanik on eri liikmesriikides asunud turustama identset ravimit erinevates pakendites ning toote importija poolt läbiviidud ümberpakendamine on ühelt poolt vajalik selle turustamiseks impordiliikmesriigis ja teiselt poolt viiakse see läbi nii, et see ei mõjuta toote algset seisukorda;

– kui tõendatakse, et ümberpakendamine ei saa mõjutada pakendis oleva toote algset seisukorda;

– uuel pakendil märgitakse selgelt toote ümberpakendaja ja tootja nimed;

– ümberpakendatud toote esitus ei ole selline, mis võib kahjustada kaubamärgi ja selle omaniku mainet. Seega ei või pakend olla katkine, halva kvaliteediga ega määrdunud;

– importija teavitab enne ümberpakendatud toote turuleviimist kaubamärgi omanikku ja esitab viimasele tema nõudel ümberpakendatud toote näidise.

24 Viimati nimetatud tingimus võimaldab omanikul veenduda selles, et ümberpakendamist ei viida läbi viisil, mis otseselt või kaudselt mõjutab toote algset seisukorda, ja selles, et ümberpakendamisjärgne esitus tõenäoliselt ei kahjusta kaubamärgi mainet (eespool nimetatud kohtuotsus Bristol-Myers Squibb jt, punkt 78, ning eespool nimetatud kohtuotsus Boehringer Ingelheim jt, punkt 20).

25 Tingimus, et ravimi ümberpakendamine uude pakendisse on vajalik selle täiendavaks turustamiseks impordiliikmesriigis, puudutab vaid ümberpakendamise fakti, mitte selle teostamise viisi või stiili (vt eespool nimetatud kohtuotsus Boehringer Ingelheim jt, punktid 38 ja 39).

26 Seega puudutab nimetatud vajalikkuse tingimus vaid uude pakendisse ümberpakendamise fakti, mitte selle uue pakendi esitusviisi.

27 Kuna kauba uue pakendi esitusviisi ei tule hinnata tingimuse põhjal, kas see on asjaomase kauba täiendavaks turustamiseks vajalik, ei tule uue pakendi esitusviisi hinnata võimalikult vähese sekkumise kriteeriumi järgi.

28 Oleks vastuoluline väita, et seda, kas asjaomase kauba paralleelimportija poolt valitud uue pakendi esitusviis on asjaomase kauba täiendavaks turustamiseks vajalik, ei tule kontrollida, ning samal ajal nõuda, et esitusviis vastaks kriteeriumile, mille kohaselt kaubamärgiõigusesse sekkutakse võimalikult vähe.

29 Nagu käesoleva kohtuotsuse punktidest 23 ja 24 tuleneb, tagatakse kaubamärgiomaniku kaitse paralleelimportija poolt valitud pakendi esitusviisi osas tingimusega, et ümberpakendatud toote esitus ei tohi olla selline, mis võib kahjustada kaubamärgi ja selle omaniku mainet.

30 Seega tuleb esimesele küsimuse alapunktile b vastata, et direktiivi 89/104 artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kui on tõendatud, et ravimi ümberpakendamine uude pakendisse on vajalik toote täiendavaks turustamiseks impordiliikmesriigis, tuleb uue pakendi hindamisel lähtuda ainult sellest, et see pakend ei kahjustaks kaubamärgi ja selle omaniku mainet.

Teine küsimus

31 Wellcome väidab sisuliselt seda, et ekspordiliikmesriigi ja ümberpakendamise täpsete põhjuste teatamine kaubamärgiomanikule võimaldab viimasel kontrollida, kas ümberpakendamine on vajalik.

32 Siseriiklikus kohtus poolelioleva vaidluse raames, kus üheks pooleks on kaubamärgiomanik ning teiseks paralleelimportija, kes turustab ühes liikmesriigis teisest liikmesriigist imporditud ravimit uues pakendis, peab paralleelimportija tõendama muu seas seda, et on täidetud tingimus, mille kohaselt juhul, kui kaubamärgi omanik kasutab oma kaubamärgiõigust eesmärgiga vastu olla ümberpakendatud toodete turustamisele selle kaubamärgi all, aitab see kaasa liikmesriikide turgude kunstlikule eraldamisele (vt eespool viidatud kohtuotsus Boehringer Ingelheim jt, punktid 24 ja 54).

33 Nagu käesoleva kohtuotsuse punktis 23 märgitud, on sellise olukorraga tegemist eelkõige juhul, kui kaubamärgiomanik on eri liikmesriikides asunud turustama identset ravimit erinevates pakendites ning importija poolt läbiviidud toote ümberpakendamine on selle turustamiseks impordiliikmesriigis vajalik.

34 Arvestades eeltoodut ning seda, et etteteatamise süsteemi adekvaatne toimimine eeldab huvitatud poolte siiraid jõupingutusi teineteise õigustatud huvide austamisel (23. aprilli 2002. aasta otsus kohtuasjas C-143/00: Boehringer Ingelheim jt, EKL 2002, lk I-3759, punkt 62), tuleb paralleelimportijal esitada kaubamärgiomanikule vajalikku ja piisavat teavet selle kontrollimiseks, et seda kaubamärki kandva kauba ümberpakendamine on asjaomase kauba turustamiseks impordiliikmesriigis vajalik.

35 Pealegi sõltub esitatava teabe laad iga juhtumi asjaoludest. *A priori* ei ole võimalik välistada, et teave peab erandjuhtudel hõlmama ka ekspordiliikmesriiki juhul, kui selle teabe puudumine takistaks kaubamärgiomanikul ümberpakendamise vajalikkust hinnata.

36 Selles osas tuleb meenutada, et juhul, kui ilmneb, et kaubamärgiomanik kasutab esitatud teavet selleks, et avastada oma müügikorralduses nõrkusi ja niiviisi võidelda oma toodete paralleelse kaubastamisega, on paralleelkaubandusega tegelejatel õigus taotleda EÜ asutamislepingu konkurentsialaste sätete alusel kaitset sedalaadi eesmärkidel võetud meetmete suhtes (vt selle kohta 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-349/95: Loendersloot, EKL 1997, lk I-6227, punkt 43).

37 Teisele küsimusele tuleb seega vastata, et direktiivi 89/104 artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et paralleelimportijal tuleb esitada kaubamärgiomanikule vajalikku ja piisavat teavet selle kontrollimiseks, et asjaomast kaubamärki kandva kauba ümberpakendamine on vastava kauba turustamiseks impordiliikmesriigis vajalik.

Kohtukulud

38 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

1. **Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga) artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kui on tõendatud, et ravimi ümberpakendamine uude pakendisse on vajalik toote täiendavaks turustamiseks impordiliikmesriigis, tuleb uue pakendi hindamisel lähtuda ainult sellest, et see pakend ei kahjustaks kaubamärgi ja selle omaniku mainet.**

2. **Kõnealuse direktiivi 89/104 artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et paralleelimportijal tuleb esitada kaubamärgiomanikule vajalikku ja piisavat teavet selle kontrollimiseks, et asjaomast kaubamärki kandva kauba ümberpakendamine on vastava kauba turustamiseks impordiliikmesriigis vajalik.**

Allkirjad