TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 22 d.*

Byloje C-276/05

dėl *Oberster Gerichtshof* (Austrija) 2005 m. gegužės 24 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2005 m. liepos 6 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

The Wellcome Foundation Ltd

prieš

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,

TEISINGUMO TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas C. W. A. Timmermans, teisėjai J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (pranešėjas) ir C. Toader,

* Proceso kalba: vokiečių.

generalinė advokatė E. Sharpston,
posėdžio sekretorė K. Sztranc-Sławiczek, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2008 m. balandžio 3 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *The Wellcome Foundation Ltd*, atstovaujamos *Rechtsanwälte* L. Wiltschek ir E. Tremmel,

— *Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,* atstovaujamos *Rechtsanwalt* R. Schneider,

— Graikijos vyriausybės, atstovaujamos O. Patsopoulou, G. Alexaki ir M. Apessos,

— Portugalijos vyriausybės, atstovaujamos L. Inez Fernandes,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos W. Wils ir. H. Krämer,

susipažinęs su 2008 m. spalio 9 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1), iš dalies pakeistos 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimu (OL L 1, 1994, p. 3, toliau – Direktyva 89/104), 7 straipsnio aiškinimu.

2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ginčą, kilusį tarp Austrijos prekių ženklo ZOVIRAX savininkės *The Wellcome Foundation Ltd* (toliau – *Wellcome*) ir *Paranova Pharmazeutika Handels GmbH* (toliau – *Paranova*) dėl *Wellcome* arba trečiųjų asmenų į prekybą Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėse narėse pateiktų prekių ženklu ZOVIRAX žymimų vaistų, kuriuos *Paranova* paraleliai importavo ir kuriais, juos perpakavusi, prekiavo Austrijoje.

Teisinis pagrindas

Bendrijos teisės aktai

3 Direktyvos 89/104 7 straipsnyje „Prekių ženklo suteikiamų teisių išnaudojimas“ numatyta:

„1. Prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti juo ženklinti savo paties arba su jo sutikimu į Bendrijos rinką išleistas ir tuo prekių ženklu pažymėtas prekes.

2. 1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu savininkas turi teisėtas priežastis nesutikti su tolesniu prekių naudojimu komercinėje veikloje, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė.“

4 Remiantis Europos ekonominės erdvės susitarimo 65 straipsnio 2 dalimi, skaitoma kartu su šio susitarimo XVII priedo 4 punktu, Direktyvos 89/104 7 straipsnio 1 dalis, įgyvendinant minėto susitarimo tikslus, buvo pakeista, sąvoką „Bendrijoje“ keičiant žodžiais „vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritorijoje“.

Nacionalinės teisės aktai

5 Pagal Prekių ženklų apsaugos įstatymo (*Markenschutzgesetz*) 10b straipsnio 1 dalį prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti trečiajam asmeniui juo ženklinti savo paties arba su jo sutikimu į EEE rinką išleistas ir tuo prekių ženklu pažymėtas prekes. Pagal šio įstatymo 10b straipsnio 2 dalį jo 1 dalis netaikoma, jeigu savininkas turi teisėtų priežasčių nesutikti su tolesniu prekių naudojimu komercinėje veikloje, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė.

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

6 *Wellcome* yra, be kita ko, dviejų žodinių Austrijos prekių ženklų ZOVIRAX ir vaizdinio bei žodinio Austrijos prekių ženklo ZOVIRAX, saugomų farmacijos prekių klasei, savininkė. Austrijoje šiuos prekių ženklus *Wellcome* sutikimu nuolat naudojo *GlaxoSmithKline Pharma GmbH*.

7 *Paranova* vykdė didmeninę vaistų prekybą. Visų pirma Austrijoje ji prekiavo prekių ženklu ZOVIRAX žymimais vaistais – 60 tablečių po 400 mg dėžutėmis (ZOVIRAX 400/60), kuriuos į prekybą EEE valstybėse narėse pateikdavo *Wellcome* ar tretieji asmenys šios bendrovės sutikimu ir kuriuos patronuojanti *Paranova* bendrovė pirko įprastomis vaistų prekybos sąlygomis.

8 *Paranova* prekiavo šiais vaistais naujose pakuotėse, kurių išorė visiškai skyrėsi nuo originalios prekės pakuočių. Šios naujos pakuotės priekyje paryškintu šriftu užrašyta nuoroda „perpakuota ir importuota bendrovės *Paranova*“. Gamintojas normaliu šriftu nurodytas ant jos šonų ir galinės sienelės. Ant šios naujos pakuotės kraštų yra mėlyna juostelė, kokią *Paranova* paprastai naudoja vaistams, kuriais ji prekiauja.

9 2003 m. gegužės 12 d. laišku *Paranova* informavo tai pačiai kaip ir *Wellcome* grupei priklausančią Austrijos bendrovę apie savo ketinimą prekiauti ZOVIRAX 400/60 Austrijoje. Prie šio laiško ji pridėjo spalvotas šio vaisto išorinės pakuotės, tablečių lapelių ir vartojimo instrukcijos kopijas. Tada tai pačiai kaip ir *Wellcome* grupei priklausanti Anglijos bendrovė paprašė, kad *Paranova* ateityje išsiųstų informaciją apie prekybą šiuo vaistu *GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property* (toliau – *Glaxo*) ir pridėtų išsamius visų tipų pakuočių pavyzdžius bei nurodytų eksporto valstybę ir konkrečias perpakavimo priežastis.

10 *Paranova*, informavusi apie jos atlikto perpakavimo priežastis, bet nenurodžiusi atitinkamo vaisto eksporto valstybės, buvo dar kartą *Glaxo* paprašyta nurodyti eksporto valstybę ir konkrečias perpakavimo priežastis. *Paranova* buvo pranešta, kad nebuvo jokios priežasties taip akivaizdžiai, t. y. didesnėmis ir geriau matomomis raidėmis nei gamintojo pavadinimas, pateikti informaciją, susijusią su paraleliniu importuotoju. Taip pat buvo pateiktas prieštaravimas ir dėl skirtingos išvaizdos dėl dviejų spalvotų juostelių ant dežutės kraštų.

11 Be to, *Glaxo* reikalavo pateikti kiekvienos pakuotės visą pavyzdį.

12 2003 m. birželio 4 d. *Paranova* nurodė, kad dėl techninių su gamyba susijusių priežasčių ji negalėjo pateikti viso galutinės pakuotės pavyzdžio, ypač dėl to, kad *Glaxo* nenorėjo padengti su tuo susijusių išlaidų.

13 *Paranova* importuoja ZOVIRAX 400/60 iš Graikijos. Ten šiuo vaistu prekiaujama 70 tablečių pakuotėmis. Austrijoje leidžiama prekiauti 60 tablečių pakuotėmis.

14 *Wellcome* pateikė *Handelsgericht Wien* prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones įpareigojant *Paranova* nutraukti siūlymą ir (arba) prekybą konkurencijos tikslais Austrijoje perpakuotu vaistu ZOVIRAX, kurio pakuotė pažymėta naujais ar Austrijoje jau saugomais egzistuojančiais *Wellcome* prekių ženklais, jei:

— bendrovė, kuri perpakavo prekę, ant pakuotės nurodyta didesnėmis ir geriau matomomis raidėmis ir (arba) geriau matomoje vietoje nei gamintojas,

— ant perpakuotos dėžutės yra apie 5 mm pločio spalvotos (mėlynos) juostelės, kokios dažnai naudojamos ant *Paranova* prekiaujamų prekių,

— ji, prieš pradėdama prekybą perpakuota preke, tinkamai neinformuoja *Wellcome* apie planuojamą prekybą nurodant, be kita ko, eksporto valstybę ir konkrečias perpakavimo būtinybės priežastis.

15 2004 m. gegužės 7 d. Nutartimi *Handelsgericht Wien* iš dalies patenkino *Wellcome* prašymą. Gavęs apeliacinį skundą *Oberlandesgericht Wien* 2005 m. sausio 28 d. patenkino šį skundą tiek, kiek jis susijęs su prieš tai minėtais pirmuoju ir trečiuoju punktais, ir atmetė tiek, kiek jis susijęs su antruoju punktu.

16 Abi pagrindinės bylos šalys pateikė kasacinius skundus *Oberster Gerichtshof*.

17 Šis teismas nurodo, kad norint įvertinti naujos pakuotės atitiktį, yra svarbu žinoti, ar įrodymas, jog prekės perpakavimas yra būtinas, kad nebūtų trukdoma veiksmingam patekimui į rinką, turi būti pateikiamas tik paties perpakavimo atžvilgiu. Esant teigiamam atsakymui, iškyla klausimas, kokie yra kriterijai, pagal kuriuos turi būti vertinamas naujos pakuotės apipavidalinimas. Šiuo atveju yra dvi galimybės: vertinimas principo, pagal kurį prekių ženklo pažeidimas turi būti kuo lengvesnis, atžvilgiu arba naujos pakuotės apipavidalinimo vertinimas klausimo, ar jis gali kenkti prekių ženklo ir jo savininko reputacijai, atžvilgiu. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat klausia dėl paraleliniam importuotojui tenkančios pareigos informuoti apimties.

18 Šiomis aplinkybėmis *Oberster Gerichtshof* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir Teisingumo Teismui pateikti tokius prejudicinius klausimus:

„1. a) Ar Direktyvos 89/104 <…> 7 straipsnis ir su juo susijusi Teisingumo Teismo praktika aiškintina taip, kad įrodymas, jog prekių ženklo naudojimas prisidės prie dirbtinio rinkų atskyrimo, turi būti pateikiamas ne tik dėl paties perpakavimo bet ir dėl naujos pakuotės apipavidalinimo?

Jei į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai,

b) ar naujos pakuotės apipavidalinimas vertintinas vadovaujantis kuo lengvesnio (prekių ženklo) pažeidimo principu ar (tik) tuo, ar toks apipavidalinimas gali pakenkti prekių ženklo ir jo savininko reputacijai?

2. Ar Direktyvos (89/104) 7 straipsnis ir su juo susijusi Teisingumo Teismo praktika aiškintina taip, kad paralelinį importą vykdantis subjektas įvykdo savo pareigą informuoti tik tuomet, jei praneša prekių ženklo savininkui taip pat apie eksporto valstybę ir konkrečias perpakavimo priežastis?“

Procesas Teisingumo Teisme

19 2005 m. rugsėjo 20 d. Sprendimu Teisingumo Teismo pirmininkas sustabdė bylos nagrinėjimą, kol bus paskelbtas Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-348/04.

20 Teisingumo Teismas priėmė sprendimą minėtoje byloje (2007 m. balandžio 26 d. Sprendimas *Boehringer Ingelheim ir kt.*, C-348/04, Rink. p. I-3391).

21 2007 m. gegužės 30 d. laišku prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas informavo Teisingumo Teismą, kad jis nori palikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą tiek, kiek jis susijęs su pirmojo klausimo b punktu ir antruoju klausimu.

22 2007 m. birželio 15 d. Sprendimu Teisingumo Teismo pirmininkas atnaujino bylos nagrinėjimą.

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo klausimo b punkto

23 Teisingumo Teismas 1996 m. liepos 11 d. Sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* (C-427/93, C-429/93 ir C-436/93, Rink. p. I-3457) trečiame rezoliucinės dalies punkte nusprendė, kad Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, jog prekių ženklo savininkas gali teisėtai užprotestuoti vėlesnę farmacijos prekės prekybą, kai importuotojas prekę perpakavo ir ją iš naujo paženklino prekių ženklu, nebent:

— įrodoma, kad savininko naudojimasis prekių ženklo suteiktomis teisėmis tam, jog užprotestuotų perpakuotų šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių prekybą, prisideda prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo. Taip yra būtent tuo atveju, kai savininkas tapačią farmacijos prekę įvairiose valstybėse narėse pateikė į apyvartą įvairiose pakuotėse ir kai importuotojo atliktas perpakavimas, pirma, yra būtinas norint prekiauti preke importo valstybėje narėje ir, antra, perpakuojama tokiomis sąlygomis, kad jis nepaveikia originalios prekės būklės,

— įrodoma, kad perpakavimas negali paveikti originalios pakuotėje esančios prekės būklės,

— ant naujos pakuotės aiškiai nurodoma, kas prekę perpakavo, ir jos gamintojas,

— perpakuotos prekės apipavidalinimas nėra toks, kad galėtų kenkti prekių ženklo ir jo savininko reputacijai. Taigi pakuotė turi būti be trūkumų, nebūti prastos kokybės arba netvarkinga, ir

— importuotojas prieš perpakuotos prekės pateikimą parduoti įspėja prekių ženklo savininką ir jo prašymu pateikia šiam perpakuotos prekės pavyzdį.

24 Pastaroji sąlyga leidžia savininkui patikrinti, ar perpakuota nebuvo taip, kad tiesiogiai ar netiesiogiai paveiktų originalią prekės būklę, ir ar pateikimas po perpakavimo negali pakenkti prekių ženklo reputacijai (minėto sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 78 punktas ir minėto sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.* 20 punktas).

25 Sąlyga, pagal kurią farmacijos prekės perpakavimas į naują pakuotę yra būtinas vėlesnei jo prekybai importo valstybėje narėje apima tik perpakavimo faktą, o ne būdą ir stilių, kuriais jis atliekamas (žr. minėto sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.* 38 ir 39 punktus).

26 Taigi minėta būtinybės sąlyga apima tik prekės perpakavimo į naują pakuotę faktą, o ne šios naujos pakuotės apipavidalinimo būdą.

27 Kadangi naujos prekės pakuotės apipavidalinimo būdas nevertinamas būtinybės sąlygos, kad būtų galima vėliau prekiauti minėta preke, atžvilgiu, juo labiau jis neturėtų būti vertinamas pagal kriterijų, kad teisės į prekių ženklą pažeidimas turi būti kuo lengvesnis.

28 Būtų nelogiška tvirtinti, kad nėra pagrindo patikrinti, ar paralelinio importuotojo pasirinktas nagrinėjamos prekės naujos pakuotės apipavidalinimas yra būtinas tolesnei šios prekės prekybai, ir tuo pačiu metu reikalauti, kad jis atitiktų kuo lengvesnio teisės į prekių ženklą pažeidimo kriterijų.

29 Kaip išplaukia iš šio sprendimo 23 ir 24 punktų, teisės į prekės ženklą savininko apsauga paralelinio importuotojo pasirinkto farmacijos prekės pakuotės apipavidalinimo atžvilgiu yra iš principo užtikrinima laikantis sąlygos, kad perpakuotos prekės apipavidalinimas neturėtų kenkti prekių ženklo ir jo savininko reputacijai.

30 Todėl į pirmojo klausimo b punktą reikia atsakyti, kad Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip: jei nustatoma, jog farmacijos prekės perpakavimas į naują pakuotę yra būtinas tam, kad ja vėliau būtų galima prekiauti importo valstybėje narėje, šios pakuotės apipavidalinimo būdas turi būti vertinimas tik sąlygos, pagal kurią jis negali kenkti prekių ženklo ir jo savininko reputacijai, atžvilgiu.

Dėl antrojo klausimo

31 *Wellcome* iš esmės tvirtina, kad prekių ženklo savininko informavimas apie eksporto valstybę ir konkrečias perpakavimo priežastis leidžia pastarajam kontroliuoti, ar perpakavimas yra būtinas.

32 Nacionaliniame teisme nagrinėjant ginčą tarp prekių ženklo savininko ir paralelinio importuotojo, kuris valstybėje narėje nauja pakuote prekiauja iš kitos valstybės narės importuota farmacijos preke, šis importuotojas privalo įrodyti, be kita ko, sąlygos, pagal kurią prekių ženklo savininko naudojimasis teise į jį, siekiant užprotestuoti šiuo prekių ženklu žymimų perpakuotų prekių prekybą, turi prisidėti prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo, egzistavimą (žr. minėto sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.* 24 ir 54 punktus).

33 Kaip buvo priminta šio sprendimo 23 punkte, taip yra būtent tuo atveju, kai savininkas tapačią farmacijos prekę įvairiose valstybėse narėse pateikia į apyvartą įvairiose pakuotėse ir kai importuotojo atliktas perpakavimas yra būtinas norint prekiauti preke importo valstybėje narėje.

34 Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, ir į aplinkybę, kad adekvatus įspėjimo sistemos funkcionavimas suponuoja, jog kiekviena suinteresuotoji šalis turi sąžiningai stengtis gerbti kitos šalies teisėtus interesus (2002 m. balandžio 23 d. Sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.*, C-143/00, Rink. p. I-3759, 62 punktas), paralelinis importuotojas privalo pateikti prekių ženklo savininkui reikalingą ir pakankamą informaciją, kuri leistų pastarajam patikrinti, ar šiuo prekių ženklu žymimos prekės perpakavimas yra būtinas, kad būtų galima ja prekiauti importo valstybėje narėje.

35 Pateiktinos informacijos rūšis iš esmės priklauso nuo kiekvieno atvejo aplinkybių. *A priori* negalima atmesti, kad išimtiniais atvejais tai galėtų apimti eksporto valstybės narės nuorodą, kai tokios informacijos nebuvimas trukdytų prekių ženklo savininkui įvertinti perpakavimo būtinybę.

36 Šiuo požiūriu reikia priminti, kad tuo atveju, jei paaiškėtų, kad pateiktą informaciją prekių ženklo savininkas naudoja siekdamas nustatyti savo pardavimo struktūros silpnąsias vietas ir taip kovoti su paraleline prekyba jo prekėmis, su paraleline prekyba susiję asmenys turėtų gintis nuo tokių veiksmų būtent remdamiesi konkurenciją reglamentuojančiomis EB sutarties nuostatomis (šiuo klausimu žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimo *Loendersloot*, C-349/95, Rink. p. I-6227, 43 punktą).

37 Todėl į antrąjį klausimą reikia atsakyti, kad Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalis aiškintina taip: paralelinis importuotojas privalo pateikti prekių ženklo savininkui reikalingą ir pakankamą informaciją, kuri leistų pastarajam patikrinti, ar šiuo prekių ženklu žymimos prekės perpakavimas yra būtinas, kad būtų galima ja prekiauti importo valstybėje narėje.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

38 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų nacionalinio teismo nagrinėjamoje byloje, išlaidų klausimą turi spręsti prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikęs teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendžia:

1. **1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, iš dalies pakeistos 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimu, 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip: jei nustatoma, jog farmacijos prekės perpakavimas į naują pakuotę yra būtinas tam, kad ja vėliau būtų galima prekiauti importo valstybėje narėje, šios pakuotės apipavidalinimo būdas turi būti vertinimas tik sąlygos, pagal kurią jis negali kenkti prekių ženklo ir jo savininko reputacijai, atžvilgiu.**

2. **Direktyvos 89/104, iš dalies pakeistos 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimu, 7 straipsnio 2 dalis aiškintina taip: paralelinis importuotojas privalo pateikti prekių ženklo savininkui reikalingą ir pakankamą informaciją, kuri leistų pastarajam patikrinti, ar šiuo prekių ženklu žymimos prekės perpakavimas yra būtinas, kad būtų galima ja prekiauti importo valstybėje narėje.**

Parašai.