A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács)

2008. december 22.*

A C-276/05. sz. ügyben,

az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet az Oberster Gerichtshof (Ausztria) a Bírósághoz 2005. július 6-án érkezett, 2005. május 24-i határozatával terjesztett elő az előtte

a **The Wellcome Foundation Ltd**

és

a **Paranova Pharmazeutika Handels GmbH**

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (második tanács),

tagjai: C. W. A. Timmermans tanácselnök, J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (előadó) és C. Toader bírák,

* Az eljárás nyelve: német.

főtanácsnok: E. Sharpston,
hivatalvezető: K. Sztranc-Sławiczek tanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2008. április 3-i tárgyalásra,

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

– a The Wellcome Foundation Ltd képviseletében L. Wiltschek és E. Tremmel Rechtsanwälte,

– a Paranova Pharmazeutika Handels GmbH képviseletében R. Schneider Rechtsanwalt,

– a görög kormány képviseletében O. Patsopoulou, G. Alexaki és M. Apessos, meghatalmazotti minőségben,

– a portugál kormány képviseletében L. Inez Fernandes, meghatalmazotti minőségben,

– az Európai Közösségek Bizottsága képviseletében W. Wils és. H. Krämer, meghatalmazotti minőségben,

a főtanácsnok indítványának a 2008. október 9-i tárgyaláson történt meghallgatását követően,

meghozta a következő

Ítéletet

1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az Európai Gazdaság Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodással (HL 1994. L 1., 3. o.) módosított, a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL 1989. L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.) (a továbbiakban: 89/104 irányelv) 7. cikkének értelmezésére irányul.

2 Ezt a kérelmet a The Wellcome Foundation Ltd (a továbbiakban: Wellcome), a ZOVIRAX osztrák védjegy jogosultja és a Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (a továbbiakban: Paranova) között a ZOVIRAX védjeggyel jelölt, a Wellcome vagy harmadik személyek által az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamaiban forgalomba hozott, és a Paranova által párhuzamosan Ausztriába importált és újracsomagolást követően ott forgalmazott gyógyszerek tárgyában folyamatban lévő eljárásban terjesztették elő.

Jogi háttér

A közösségi szabályozás

3 A 89/104 irányelv „A védjegyoltalom kimerülése” címet viselő 7. cikke a következőképpen rendelkezik:

„(1) A védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ő hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba a Közösségben.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a jogosultnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze, különösen ha az áru állagát, állapotát – a forgalomba hozatalt követően – megváltoztatták, illetve károsították.”

4 Az Európai Gazdasági Térségről (a továbbiakban: EGT) szóló megállapodás 65. cikkének (2) bekezdésével összhangban, amely e megállapodás XVII. mellékletének 4. pontjával együtt olvasandó, az irányelv 7. cikke (1) bekezdésének kezdeti változatát az említett megállapodás célkitűzéseinek megfelelően módosították, és „a Közösségben” kifejezést a „valamely szerződő tagállam területén” fordulat váltotta fel.

A nemzeti szabályozás

5 A védjegyoltalomról szóló törvény (Markenschutzgesetz) 10b. cikkének (1) bekezdése szerint a védjegyjogosult nem tilthatja meg harmadik személyeknek a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ő hozott forgalomba, vagy amelyeket az ő kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Gazdasági Térségben. E törvény 10b. cikkének (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a jogosultnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze, különösen, ha az áru állagát, állapotát – a forgalomba hozatalt követően – megváltoztatták, illetve károsították.

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

6 A Wellcome többek között a gyógyszerkészítmények osztálya tekintetében oltalmat élvező két osztrák ZOVIRAX szóvédjegy, valamint a ZOVIRAX osztrák szó- és ábrás védjegy jogosultja. Ausztriában ezeket a védjegyeket a Wellcome hozzájárulásával a GlaxoSmithKline Pharma GmbH rendszeresen használja.

7 A Paranova gyógyszer-nagykereskedőként tevékenykedik. Többek között a ZOVIRAX védjeggyel jelölt gyógyszereket forgalmazza Ausztriában, dobozonként 60 darab 400 mg-os tablettát tartalmazó kiszerelésben (ZOVIRAX 400/60), amelyeket az EGT tagállamaiban a Wellcome vagy a Wellcome hozzájárulásával harmadik személyek hoztak forgalomba, és amelyeket a Paranova anyavállalata a szokásos gyógyszer-kereskedelem keretei között vásárolt meg.

8 A Paranova ezeket a gyógyszereket új csomagolásban forgalmazza, amelyek külső megjelenése teljesen eltér az eredeti termék csomagolásától. Az új csomagolás elülső oldalán vastag betűkkel szerepel ez a felirat: „újracsomagolta és importálta: Paranova". A gyártó neve rendes betűmérettel szerepel a csomagolás oldalán és alján. Az új csomagolás szélén kék csík látható, ahogyan azt a Paranova általában az általa forgalmazott árukon használja.

9 2003. május 12-i levelében a Paranova tájékoztatta a Wellcome ausztriai testvérvállalatát arról, hogy forgalmazni kívánja a ZOVIRAX 400/60-at Ausztriában. Ehhez a levélhez színes fénymásolatot mellékelt a gyógyszer külső csomagolásáról, buborékcsomagolásáról és használati utasításáról. A Wellcome angol testvérvállalata kérte a Paranovát, hogy ezentúl a GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (a továbbiakban: Glaxo) részére küldjön a tájékoztatást ezekről a forgalmazásokról, ehhez csatoljon mindegyik csomagolástípusról egy teljes mintát, nevezze meg az exportáló államot, és ismertesse az újracsomagolás pontos indokait.

10 Miután a Paranova közölte az általa végzett újracsomagolás indokait, viszont nem adta meg az érintett gyógyszert exportáló állam nevét, a Glaxo újból felszólította, hogy nevezze meg ezt az államot, és ismertesse az újracsomagolás pontos indokait. Egyúttal arra is rámutatott, hogy nem indokolt a párhuzamos importőrre vonatkozó információkat ennyire feltűnő módon, a gyártó nevénél nagyobb és szembetűnőbb betűkkel szerepeltetni. A doboz szélein látható két színes csíkot tartalmazó külön csomagolást is kifogásolta.

11 A Glaxo ezenkívül valamennyi csomagolástípusról teljes mintát kért.

12 2003. június 4-én a Paranova közölte, hogy gyártástechnikai okokból nem tud teljes mintát adni a kész csomagolásról, főként ha a Glaxo nem hajlandó vállalni ennek költségét.

13 A Paranova ZOVIRAX 400/60-at importál Görögországból. Ezt a gyógyszert ott 70 tablettát tartalmazó csomagolásban forgalmazzák. Ausztriában a megengedhető csomagolás 60 tablettát tartalmaz.

14 A Wellcome arra irányuló ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nyújtott be a Handelsgericht Wienhez, hogy az tiltsa el a Paranovát attól, hogy a kereskedelmi forgalomban, verseny céljából olyan újracsomagolt gyógyszereket – különösen ZOVIRAX-ot – kínáljon és/vagy forgalmazzon Ausztriában, amelyek csomagolásán újonnan vagy már korábban feltüntetett, Ausztriában a Wellcome javára oltalomban részesülő védjegyek láthatók, amennyiben:

– az áru újracsomagolását végző vállalkozás neve nagyobb és jobban olvasható betűkkel szerepel a csomagoláson, és/vagy szembetűnőbb helyen, mint a gyártó neve;

– az újracsomagolt áru dobozának szélén színes – különösen kék színű –, körülbelül 5 mm széles csík látható, mint amilyet gyakran használnak a Paranova által forgalmazott termékeken,

– a Paranova az újracsomagolt áru forgalomba hozatalát megelőzően nem tájékoztatta megfelelően a Wellcome-ot a tervezett forgalmazásról, így különösen

nem nevezte meg az exportáló államot, és nem ismertette az újracsomagolás pontos indokait.

15 2004. május 7-i végzésével a Handelsgericht Wien részben helyt adott a Wellcome kérelmének. A végzés ellen irányuló fellebbezés során az Oberlandesgericht Wien 2005. január 28-án a fent említett első és harmadik pontban helyt adott ennek a kérelemnek, a második pont tekintetében pedig elutasította azt.

16 Az alapeljárásban részt vevő mindkét fél felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az Oberster Gerichtshof előtt.

17 Ez a bíróság megállapítja, hogy az új csomagolás megengedhetőségének megítélésénél az a döntő kérdés, hogy csak az áru újracsomagolásának tényét illetően kell-e bizonyítékot szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy a piachoz való tényleges hozzáférés akadályozásának elhárítása érdekében az áru újracsomagolására van szükség. Igenlő válasz esetén pedig az a kérdés merül fel, hogy milyen kritériumok alapján kell az új csomagolás kialakítását megítélni. A jelen esetben két lehetőség adódik: a védjegy lehető legkisebb sérelmének elvén alapuló értékelés vagy az új csomagolás aszerint történő értékelése, hogy alkalmas-e a védjegy és a védjegyjogosult jó hírnevének megsértésére. A kérdést előterjesztő bíróság azt is tudni kívánja, hogy milyen mértékű tájékoztatási kötelezettség terheli a párhuzamos importőrt.

18 Ilyen feltételek mellett az Oberster Gerichtshof az eljárást felfüggesztette, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdéseket terjesztette a Bíróság elé:

„1) a) Úgy kell-e értelmezni a […] 89/104/EGK […] irányelv 7. cikkét és a Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, hogy nemcsak az újracsomagolás tényét illetően, hanem az új csomagolás kialakítására vonatkozóan is bizonyítani kell azt, hogy a védjegy használata elősegíti a piac mesterséges lezárását?

Amennyiben erre a kérdésre nemleges a válasz:

b) Az új csomagolás kialakítását a lehető legkisebb sérelem elve alapján kell mérlegelni, vagy (csak) aszerint, hogy alkalmas-e a védjegy és a védjegyjogosult jó hírnevének megsértésére?

2) Úgy kell-e értelmezni a […] 89/104/EGK […] irányelv 7. cikkét és a Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, hogy a párhuzamos importőr csak akkor tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, ha az exportáló államot és az újracsomagolás pontos indokait is közli a védjegyjogosulttal?”

A Bíróság előtti eljárás

19 2005. szeptember 20-i határozatával a Bíróság elnöke felfüggesztette az eljárást a Bíróságnak a C-348/04. sz. ügyben hozott ítélete kihirdetéséig.

20 A Bíróság meghozta ítéletét a nevezett ügyben (a C-348/04. sz., Boehringer Ingelheim és társai ügyben 2007. április 26-án hozott ítélet [EBHT 2007., I-3391. o.]).

21 2007. május 30-i levelével a kérdést előterjesztő bíróság közölte a Bírósággal, hogy előzetes döntéshozatal iránti kérelmét fenntartja az első kérdés b) része és a második kérdés tekintetében.

22 2007. június 15-i határozatával a Bíróság elnöke elrendelte az eljárás folytatását.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről

Az első kérdés b) részéről

23 A Bíróság a C-427/93., C-429/93. és C-436/93. sz., Bristol-Myers Squibb és társai ügyben 1996. július 11-én hozott ítélete (EBHT 1996., I-3457. o.) rendelkező részének 3. pontjában kimondta, hogy a 89/104 irányelv 7. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a védjegyjogosult jogszerűen kifogásolhatja a gyógyszerkészítmények későbbi forgalmazását, amennyiben az importőr újracsomagolta a terméket, és a csomagoláson újból feltüntette a védjegyet, kivéve ha:

– bizonyítást nyer, hogy a tagállamok között mesterséges piaclezárást segítene elő, ha a védjegyjogosult a védjegyoltalomra hivatkozással kifogásolná az e védjeggyel jelölt, újracsomagolt áruk forgalmazását. Ez az eset áll fenn különösen akkor, ha a védjegyjogosult ugyanazt a gyógyszerkészítményt különböző tagállamokban különböző csomagolással hozta forgalomba, és az importőr általi újracsomagolás egyrészt ahhoz szükséges, hogy az árut az importáló tagállamban forgalmazni lehessen, másrészt olyan feltételek mellett történik, hogy az áru eredeti állapota ezzel nem sérül;

– bizonyítást nyer, hogy az újracsomagolás nem sértheti a csomagolásban található áru eredeti állapotát;

– az új csomagoláson egyértelműen feltüntetik az áru újracsomagolását végző vállalkozás és a gyártó nevét;

– az újracsomagolt áru megjelenése nem sértheti a védjegy és a védjegyjogosult jó hírnevét. Így a csomagolás nem lehet hibás, rossz minőségű vagy tisztátlan, és

– az importőr az újracsomagolt áru áruba bocsátását megelőzően figyelmezteti a védjegyjogosultat, és annak kérésére rendelkezésére bocsátja az újracsomagolt áru mintáját.

24 Ez utóbbi feltétel lehetővé teszi a védjegyjogosult számára annak megvizsgálását, hogy az újracsomagolást nem olyan módon végezték, hogy az közvetlenül vagy közvetve sértheti az áru eredeti állapotát, és az újracsomagolásnak köszönhető megjelenése nem alkalmas arra, hogy sértse a védjegy jó hírnevét (a fent hivatkozott Bristol-Myers Squibb és társai ügyben hozott ítélet 78. pontja, valamint a fent hivatkozott Boehringer Ingelheim és társai ügyben hozott ítélet 20. pontja).

25 Az a feltétel, hogy a gyógyszerkészítmény újracsomagolása, különösen az új csomagolás kialakítása az importáló tagállamba történő későbbi forgalmazása miatt szükséges, csak az újracsomagolás tényére vonatkozik, nem pedig annak módjára vagy stílusára (a fent hivatkozott Boehringer Ingelheim és társai ügyben hozott ítélet 38. és 39. pontja).

26 Így tehát a szükségesség említett feltétele csak az áru újracsomagolásának tényére vonatkozik, különösen ha az új csomagolás kialakításával jár együtt, nem pedig ennek az új csomagolásnak a kialakítási módjára.

27 Mivel az áru új csomagolásának kialakítási módját nem kell abból a szempontból vizsgálni, hogy szükséges-e az áru további forgalmazása céljából, így nem kell vizsgálni a védjegyjogok lehető legkisebb sérelmének elvére vonatkozó kritérium alapján sem.

28 Ellentmondásos lenne ugyanis annak feltételezése, hogy nem kell vizsgálni azt, hogy az érintett áru új csomagolásának a párhuzamos importőr által választott kialakítási módja szükséges-e az áru további forgalmazása céljából, és ugyanakkor elvárni azt, hogy megfeleljen a védjegyjogok lehető legkisebb sérelmére vonatkozó kritériumnak.

29 Amint az a jelen ítélet 23. és 24. pontjából is kitűnik, a védjegyjogosultnak a gyógyszerkészítmény csomagolásának a párhuzamos importőr által választott kialakítási módja vonatkozásában megvalósuló védelmét főszabályként annak a feltételnek a betartása biztosítja, miszerint az újracsomagolt áru megjelenése nem sértheti a védjegy és a védjegyjogosult jó hírnevét.

30 Következésképpen az első kérdés b) részére azt a választ kell adni, hogy a 89/104 irányelv 7. cikke (2) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy amennyiben bizonyítást nyer, hogy a gyógyszerkészítmény új csomagolás kialakításával együtt járó újracsomagolása az importáló tagállamba történő későbbi forgalmazása miatt szükséges, ennek a csomagolásnak a kialakítási módját csak arra a feltételre tekintettel kell vizsgálni, hogy az nem sértheti a védjegy és a védjegyjogosult jó hírnevét.

A második kérdésről

31 A Wellcome lényegében azt adja elő, hogy az exportáló állam nevének és az újracsomagolás pontos indokainak közlése lehetővé teszi a védjegyjogosult számára, hogy ellenőrizze az újracsomagolás szükségességét.

32 A védjegyjogosult és az egyik tagállamból importált gyógyszerkészítményt egy másik tagállamban új csomagolásban forgalmazó párhuzamos importőr közötti, nemzeti bíróság előtt folyó jogvita keretében a párhuzamos importőrnek kell bizonyítania annak a feltételnek a beálltát, hogy a tagállamok között mesterséges piaclezárást segítene elő, ha a védjegyjogosult a védjegyoltalomra hivatkozással kifogásolná az e védjeggyel jelölt, újracsomagolt áruk forgalmazását (lásd a fent hivatkozott Boehringer Ingelheim és társai ügyben hozott ítélet 24. és 54. pontját).

33 Amint az a jelen ítélet 23. pontjában kifejtésre került, ez az eset áll fenn különösen akkor, ha a védjegyjogosult ugyanazt a gyógyszerkészítményt különböző tagállamokban különböző csomagolással hozta forgalomba, és az importőr általi újracsomagolás ahhoz szükséges, hogy az árut az importáló tagállamban forgalmazni lehessen.

34 A fentiekre, és arra a tényre tekintettel, hogy a figyelmeztetési rendszer csak akkor tud megfelelően működni, ha valamennyi érdekelt fél tisztességes módon törekszik a másik fél jogos érdekeinek tiszteletben tartására (a C-143/00. sz., Boehringer Ingelheim és társai ügyben 2002. április 23-án hozott ítélet [EBHT 2002., I-3759. o.] 62. pontja), a párhuzamos importőrnek a védjegyjogosult rendelkezésére kell bocsátania az annak ellenőrzéséhez szükséges és elegendő információkat, hogy az e védjeggyel jelölt áru újracsomagolása az importáló tagállamban történő forgalmazás miatt szükséges.

35 A közlendő információ jellege végeredményben az adott ügy körülményeitől függ. Nem lehet eleve kizárni, hogy kivételes esetekben az exportáló tagállam nevének közlése is beletartozik, amennyiben a védjegyjogosult ilyen adat hiányában nem tudná megítélni, hogy szükséges-e az újracsomagolás.

36 E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy a védjegyjogosult a közölt információkat arra használja fel, hogy felderítse az értékesítési szervezetében mutatkozó hiányosságokat, és ezzel felvegye a harcot az áruival folytatott párhuzamos kereskedelemmel szemben, a párhuzamos kereskedelemben részt vevő személyeknek az EK-Szerződés versenyre vonatkozó szabályai alapján kell megvédeniük magukat az ilyen cselekményekkel szemben (ebben az értelemben lásd a C-349/95. sz. Loendersloot-ügyben 1997. november 11-én hozott ítélet [EBHT 1997., I-6227. o.] 43. pontját).

37 A második kérdésre tehát azt a választ kell adni, hogy a 89/104 irányelv 7. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a párhuzamos importőrnek a védjegyjogosult rendelkezésére kell bocsátania az annak ellenőrzéséhez szükséges és elegendő információkat, hogy az e védjeggyel jelölt áru újracsomagolása az importáló tagállamban történő forgalmazása miatt szükséges.

A költségekről

38 Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

A fenti indokok alapján a Bíróság (második tanács) a következőképpen határozott:

1) **Az Európai Gazdaság Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodással módosított, a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének 2. bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben bizonyítást nyer, hogy a gyógyszerkészítmény új csomagolás kialakításával együtt járó újracsomagolása szükséges az importáló tagállamban történő későbbi forgalmazása érdekében, ennek a csomagolásnak a kialakítási módját csak arra a feltételre tekintettel kell vizsgálni, hogy az nem sértheti a védjegy és a védjegyjogosult jó hírnevét.**

2) **Az Európai Gazdaság Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodással módosított 89/104 irányelv 7. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a párhuzamos importőrnek a védjegyjogosult rendelkezésére kell bocsátania az annak ellenőrzéséhez szükséges és elegendő információkat, hogy az e védjeggyel jelölt áru újracsomagolása szükséges az importáló tagállamban történő forgalmazása érdekében.**

Aláírások