WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 22 grudnia 2008 r. *

W sprawie C-276/05

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) postanowieniem z dnia 24 maja 2005 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 6 lipca 2005 r., w postępowaniu

The Wellcome Foundation Ltd

przeciwko

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, J.C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (sprawozdawca) i C. Toader, sędziowie,

* Język postępowania: niemiecki.

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: K. Sztranc-Sławiczek, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 3 kwietnia 2008 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu The Wellcome Foundation Ltd przez L. Wiltschka oraz E. Tremmla, Rechtsanwälte,

— w imieniu Paranova Pharmazeutika Handels GmbH przez R. Schneidera, Rechtsanwalt,

— w imieniu rządu greckiego przez O. Patsopoulou, G. Alexaki oraz M. Apessosa, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez W. Wilsa oraz H. Krämera, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 9 października 2008 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 7 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3) (zwanej dalej „dyrektywą 89/104").

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy The Wellcome Foundation Ltd (zwaną dalej „Wellcome"), właścicielką austriackiego znaku towarowego ZOVIRAX, a Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (zwaną dalej „Paranovą") dotyczącego leków objętych znakiem towarowym ZOVIRAX, które zostały wprowadzone do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej „EOG") przez Wellcome lub osoby trzecie, a jednocześnie były przedmiotem przywozu równoległego dokonanego przez Paranovę i w nowym opakowaniu były sprzedawane przez nią w Austrii.

Ramy prawne

Uregulowania wspólnotowe

3 Artykuł 7 dyrektywy 89/104 zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy" stanowi:

„1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku, gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu".

4 Zgodnie z art. 65 ust. 2 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym w związku z załącznikiem XVII pkt 4 do tego porozumienia art. 7 ust. 1 dyrektywy został zmieniony dla celów porozumienia przez zastąpienie wyrażenia „na terytorium Wspólnoty" wyrażeniem „na rynek umawiającej się strony".

Uregulowania krajowe

5 Na podstawie § 10b ust. 1 ustawy o ochronie znaków (Markenschutzgesetz) znak towarowy nie przyznaje jego właścicielowi prawa do zakazania osobie trzeciej używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na obszarze EOG pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Zgodnie z § 10b ust. 2 tej ustawy, ust. 1 tego paragrafu nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku, gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

6 Wellcome jest między innymi właścicielem dwóch austriackich słownych znaków towarowych ZOVIRAX a także austriackiego słowno-graficznego znaku towarowego ZOVIRAX, chronionych w ramach klasy produktów leczniczych. W Austrii znaki te są normalnie używane przez GlaxoSmithKline Pharma GmbH za zgodą Wellcome.

7 Paranova jest hurtownikiem leków. Handluje głównie w Austrii lekami oznaczonymi marką ZOVIRAX w opakowaniach zawierających 60 tabletek po 400 mg (ZOVIRAX 400/60), które zostały wprowadzone do obrotu w państwach członkowskich EOG przez Wellcome lub osoby trzecie za zgodą tej spółki i wykupione przez spółkę dominującą Paranovy w ramach zwyczajowego obrotu rynkowego lekami.

8 Paranova handluje tymi lekami w nowym opakowaniu, które wygląda zupełnie inaczej niż opakowanie produktu oryginalnego. Na przedniej stronie nowego opakowania figuruje zapisana pogrubioną czcionką wzmianka: „przepakowane i importowane przez Paranovę". Oznaczenie producenta figuruje na bocznej i tylnej stronie opakowania i zapisane jest zwykłą czcionką. Na krawędziach tego nowego opakowania umieszczony został niebieski pasek, taki jak ten, którym Paranova zwykle oznacza sprzedawane przez siebie leki.

9 W piśmie z dnia 12 maja 2003 r. Paranova powiadomiła austriacką spółkę zależną Wellcome o swoim zamiarze podjęcia sprzedaży produktu ZOVIRAX 400/60 w Austrii. Załączyła do niego kolorowe wydruki opakowań zewnętrznych, opakowań wewnętrznych oraz instrukcję opisującą sposób stosowania tego leku. Siostrzana spółka Wellcome z Anglii zwróciła się do spółki Paranova, by w przyszłości przekazywała informacje dotyczące jej sprzedaży do GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (zwanej dalej „Glaxo"), dołączając kompletną próbkę każdego rodzaju opakowania, a także ujawniając państwo wywozu oraz dokładne przyczyny przepakowania produktu.

10 Paranova przedstawiła przyczyny przepakowania, nie wskazując jednak państwa wywozu danego leku, dlatego też Glaxo ponownie zwróciła się do Paranovy o wskazanie państwa wywozu oraz dokładnych przyczyn przepakowania. Paranovie przy tej okazji zostało zakomunikowane, że nie ma powodu przedstawiania informacji dotyczących podmiotu dokonującego przywozu równoległego w sposób tak widoczny, poprzez zapisanie grubszym i bardziej czytelnym drukiem niż nazwę producenta. Odróżniające przedstawienie tej nazwy na dwóch kolorowych paskach umieszczonych na krawędziach opakowania zostało także zakwestionowane.

11 Ponadto Glaxo zażądała przedstawienia próbki każdego rodzaju opakowania.

12 W dniu 4 czerwca 2003 r. Paranova powiadomiła, że ze względów technicznych związanych z produkcją nie może dostarczyć kompletnej próbki opakowania, chyba że Glaxo gotowa byłaby pokryć koszty.

13 Paranova przywozi ZOVIRAX 400/60 z Grecji. Lek ten jest tam sprzedawany w opakowaniach zawierających 70 tabletek. W Austrii dopuszczalne opakowanie jest przewidziane dla 60 tabletek.

14 W postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego przed Handelsgericht Wien Wellcome wniosła o zakazanie spółce Paranova oferowania lub sprzedaży w celach konkurencyjnych w Austrii przepakowanych leków, a w szczególności ZOVIRAXU, którego opakowanie zawiera nowo umieszczone lub zachowane znaki towarowe, które są chronione w Austrii na rzecz Wellcome, jeżeli:

— wskazanie spółki, która dokonuje przepakowania produktu, będzie przedstawiane na opakowaniu przy użyciu grubszej czcionki i jest bardziej czytelne lub znajduje się w miejscu bardziej widocznym niż nazwa producenta;

— na krawędziach nowego opakowania będą umieszczane kolorowe paski, konkretnie niebieskie, o szerokości ok. 5 mm, takie jak często używane na produktach sprzedawanych przez Paranovę oraz

— Paranova nie poinformuje należycie Wellcome przed wprowadzeniem na rynek przepakowanego produktu o planowanej sprzedaży, wskazując w szczególności również państwo wywozu oraz dokładne przyczyny przepakowania produktu.

15 Postanowieniem z dnia 7 maja 2004 r. Handelsgericht Wien częściowo uwzględnił wniosek Wellcome. W postępowaniu odwoławczym Oberlandesgericht Wien w dniu 28 stycznia 2005 r. uwzględnił ten wniosek w zakresie, w jakim dotyczył on ww. punktu pierwszego i trzeciego, a oddalił w odniesieniu do punktu drugiego.

16 Obydwie strony postępowania przed sądem krajowym wniosły skargę kasacyjną do Oberster Gerichtshof.

17 Sąd ten wskazuje, że aby dokonać oceny dopuszczalności nowego opakowania należy przede wszystkim ustalić, czy dowód na to, iż przepakowanie produktu jest konieczne w celu niezakłócania skutecznego dostępu do rynku, winien zostać przedstawiony jedynie w odniesieniu do przepakowania produktu jako takiego. W przypadku odpowiedzi twierdzącej pojawia się pytanie, jakie są kryteria, zgodnie z którymi należy dokonywać oceny wyglądu nowego opakowania. Istnieją dwie możliwości: a mianowicie ocena w świetle zasady możliwie najmniejszej ingerencji w znak towarowy lub ocena wyglądu nowego znaku z uwagi na to, czy jest on zdolny zaszkodzić renomie znaku towarowego i jego właściciela. Sąd krajowy zastanawia się także nad zakresem obowiązku powiadomienia spoczywającym na podmiocie dokonującym przywozu równoległego.

18 W takich warunkach Oberster Gerichtshof postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) a) Czy art. 7 dyrektywy 89/104[…], jak również dotyczące go dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości należy interpretować w ten sposób, że dowód na to, iż powołanie się na prawa ze znaku towarowego przyczyniłoby się do sztucznego podziału rynku, należy przedłożyć nie tylko w odniesieniu do przepakowywania jako takiego, ale również w odniesieniu do wyglądu nowego opakowania?

W przypadku udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi przeczącej:

b) Czy wygląd nowego opakowania należy oceniać w świetle zasady możliwie najmniejszej ingerencji, czy też (jedynie) z uwagi na to, czy jest ono zdolne zaszkodzić renomie znaku towarowego i jego właściciela?

2) Czy art. 7 dyrektywy 89/104[…], jak również dotyczące go dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości należy interpretować w ten sposób, że podmiot dokonujący przywozu równoległego spełnia swój obowiązek powiadomienia jedynie wtedy, gdy informuje właściciela znaku towarowego również o państwie wywozu i szczegółowych przyczynach przepakowania?”.

Postępowanie przed Trybunałem

19 Decyzją z dnia 20 września 2005 r. prezes Trybunału zawiesił postępowanie do momentu ogłoszenia wyroku Trybunału w sprawie C-348/04.

20 Trybunał wydał wyrok w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim i in. w dniu 26 kwietnia 2007 r., Zb.Orz. s. I-3391.

21 W piśmie z dnia 30 maja 2007 r. sąd krajowy stwierdził, że podtrzymuje swój wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do pytania pierwszego lit. b) i pytania drugiego.

22 Decyzją z dnia 15 czerwca 2007 r. prezes Trybunału postanowił podjąć postępowanie w sprawie.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego lit. b)

23 W pkt 3 sentencji swojego wyroku z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, C-429/93 i C-436/93 Bristol-Myers Squibb i in., Rec. s. I-3457 Trybunał orzekł, że wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/102 należy dokonywać w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszej sprzedaży produktu leczniczego, jeżeli podmiot dokonujący przywozu tego produktu przepakował go i ponownie umieścił na nim znak towarowy, chyba że:

— zostanie ustalone, iż korzystanie przez właściciela znaku towarowego w celu sprzeciwienia się sprzedaży przepakowanych towarów z tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi; będzie tak w szczególności, gdy właściciel znaku towarowego wprowadził do obrotu w różnych państwach członkowskich taki sam produkt leczniczy w różnych opakowaniach, a przepakowanie tego produktu przez podmiot dokonujący jego przywozu jest, po pierwsze, niezbędne do sprzedaży tego produktu w państwie członkowskim przywozu, a po drugie, dokonywane w takich okolicznościach, że oryginalny stan produktu nie może przez to zostać naruszony;

— zostanie wykazane, że przepakowywanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania;

— na nowym opakowaniu zostanie wyraźnie wymieniony podmiot, który dokonał przepakowania, jak również nazwa wytwórcy produktu;

— wygląd przepakowanego produktu nie będzie w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i renomie jego właściciela; opakowanie nie może być zatem uszkodzone, złej jakości lub nieschludne; oraz

— podmiot dokonujący przywozu zawiadomi właściciela znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczy mu, na żądanie, próbkę przepakowanego produktu.

24 Ten ostatni wymóg pozwala właścicielowi znaku towarowego na sprawdzenie, czy przepakowanie nie zostało dokonane w sposób mogący wpłynąć bezpośrednio lub pośrednio na pierwotny stan produktu, oraz czy jego wygląd po przepakowaniu nie jest w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego (ww. wyroki w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., pkt 78; wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 20).

25 Wymóg, by przepakowanie produktu leczniczego, w szczególności w drodze zastosowania nowego opakowania, było niezbędne w celu dalszej sprzedaży tego produktu w państwie członkowskim przywozu, odnosi się wyłącznie do faktu przepakowania, a nie do sposobu lub stylu, w jakim zostało ono dokonane (zob. ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 38 i 39).

26 Zatem wspomniany wymóg odnosi się wyłącznie do faktu dokonania przepakowania produktu, w szczególności polegającego na zastosowaniu nowego opakowania, a nie do sposobu przedstawienia tego nowego opakowania.

27 Ponieważ sposób przedstawienia nowego opakowania produktu nie jest oceniany z punktu widzenia wymogu niezbędności w celu dalszej sprzedaży tego produktu, to tym bardziej nie może być on oceniany według kryterium, zgodnie z którym ingerencja w znak towarowy powinna być możliwie najmniejsza.

28 Dlatego też niekonsekwentnym byłoby przyjąć, że nie ma potrzeby sprawdzenia, czy sposób przedstawienia nowego opakowania danego towaru wybrany przez podmiot dokonujący przywozu równoległego jest konieczny w celu dalszego obrotu danym towarem, i jednocześnie wymagać, aby sposób ten spełniał kryterium możliwie najmniejszej ingerencji w znak towarowy.

29 Jak to wynika z pkt 23 i 24 niniejszego wyroku, ochrona właściciela znaku towarowego w zakresie sposobu przedstawienia opakowania produktu leczniczego wybranego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego jest zagwarantowana co do zasady poprzez spełnienie wymogu, zgodnie z którym wygląd przepakowanego towaru nie może, jako taki, być w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i jego właściciela.

30 W rezultacie odpowiedź na pytanie pierwsze lit. b) winna brzmieć, że art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy interpretować w taki sposób, że w przypadku ustalenia, iż przepakowanie produktu leczniczego polegające na zastosowaniu nowego opakowania jest niezbędne w celu dalszej sprzedaży danego produktu w państwie członkowskim przywozu, to sposób przedstawienia takiego opakowania winien być oceniany wyłącznie w świetle wymogu, zgodnie z którym nie może on być w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i jego właściciela.

W przedmiocie pytania drugiego

31 Wellcome zasadniczo twierdzi, że zawiadomienie właściciela znaku towarowego o państwie wywozu i dokładnych przyczynach przepakowania pozwala właścicielowi kontrolować, czy przepakowanie było konieczne.

32 W ramach sporu zawisłego przed sądem krajowym pomiędzy właścicielem znaku towarowego a podmiotem dokonującym przywozu równoległego, który sprzedaje w państwie członkowskim produkt leczniczy przywieziony z innego państwa członkowskiego w nowym opakowaniu, to do tego podmiotu dokonującego przywozu równoległego należy wykazanie w szczególności zaistnienia przesłanki, zgodnie z którą powoływanie się na prawa wynikające ze znaku towarowego przez jego właściciela w celu sprzeciwienia się sprzedaży przepakowanych produktów oznaczonych tym znakiem towarowym przyczyniłoby się do sztucznego podziału rynku pomiędzy państwa członkowskie (zob. ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 24 i 54).

33 Zgodnie z tym, co zostało przypomniane w pkt 23 niniejszego wyroku, jest tak w szczególności, gdy właściciel wprowadził na rynek w kilku państwach członkowskich identyczny produkt leczniczy w różnych opakowaniach i gdy przepakowanie, którego dokonał podmiot dokonujący przywozu, jest niezbędne w celu sprzedaży tego produktu w państwie członkowskim przywozu.

34 Mając na uwadze powyższe i uwzględniając fakt, że właściwe funkcjonowanie systemu zawiadomień oparte jest na założeniu, że strony dokładają szczerych starań dla wzajemnego poszanowania swych uzasadnionych interesów (wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie C-143/00 Boehringer Ingelheim i in., Rec. s. I-3759, pkt 62), do podmiotu dokonującego przywozu równoległego należy dostarczenie właścicielowi znaku towarowego niezbędnych i wystarczających informacji, tak żeby mógł on sprawdzić, czy przepakowanie produktu oznaczonego tym znakiem towarowym jest konieczne w celu sprzedaży tego produktu w państwie członkowskim przywozu.

35 Ponadto rodzaj informacji, które należy dostarczyć, zależy od okoliczności każdego przypadku. Nie można a priori wykluczyć, że będą one w wyjątkowych przypadkach dotyczyć wskazania państwa członkowskiego wywozu, w sytuacji gdy brak takiej informacji stałby na przeszkodzie dokonaniu przez właściciela znaku towarowego oceny konieczności przepakowania.

36 W tym względzie należy przypomnieć, że w przypadku gdy okaże się, iż dostarczone informacje wykorzystywane są przez właściciela znaku towarowego w celu wykrycia słabych punktów w jego organizacji sprzedaży i tym samym w celu zwalczania równoległego obrotu handlowego jego produktami, to zgodnie z postanowieniami traktatu dotyczącymi konkurencji podmioty zaangażowane w równoległy obrót handlowy winny domagać się ochrony przed działaniami tego drugiego rodzaju (zob. podobnie wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-349/95 Loendersloot, Rec. s. I-6227, pkt 43).

37 Odpowiedź na pytanie drugie winna zatem brzmieć, że wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy dokonywać w taki sposób, że do podmiotu dokonującego przywozu równoległego należy dostarczenie właścicielowi znaku towarowego niezbędnych i wystarczających informacji, tak żeby mógł on sprawdzić, czy przepakowanie produktu oznaczonego tym znakiem towarowym jest konieczne w celu sprzedaży tego produktu w państwie członkowskim przywozu.

W przedmiocie kosztów

38 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

1) **Artykuł 7 ust. 2 dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. należy interpretować w ten sposób, że w przypadku ustalenia, iż przepakowanie produktu leczniczego polegające na zastosowaniu nowego opakowania jest niezbędne w celu dalszej sprzedaży danego produktu w państwie członkowskim przywozu, to sposób przedstawienia takiego opakowania winien być oceniany wyłącznie w świetle wymogu, zgodnie z którym nie może on być w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i jego właściciela.**

2) **Artykuł 7 ust. 2 dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. należy interpretować w ten sposób, że do podmiotu dokonującego przywozu równoległego należy dostarczenie właścicielowi znaku towarowego niezbędnych i wystarczających informacji, tak żeby mógł on sprawdzić, czy przepakowanie produktu oznaczonego tym znakiem towarowym jest konieczne w celu sprzedaży tego produktu w państwie członkowskim przywozu.**

Podpisy