# ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 22. decembra 2008 *

Vo veci C-276/05,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 24. mája 2005 a doručený Súdnemu dvoru 6. júla 2005, ktorý súvisí s konaním:

**The Wellcome Foundation Ltd**

proti

**Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,**

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory C. W. A. Timmermans, sudcovia J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (spravodajca) a C. Toader,

* Jazyk konania: nemčina.

generálna advokátka: E. Sharpston,
tajomník: K. Sztranc-Sławiczek, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 3. apríla 2008,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— The Wellcome Foundation Ltd, v zastúpení: L. Wiltschek a E. Tremmel, Rechtsanwälte,

— Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, v zastúpení: R. Schneider, Rechtsanwalt,

— grécka vláda, v zastúpení: O. Patsopoulou, G. Alexaki a M. Apessos, splnomocnení zástupcovia,

— portugalská vláda, v zastúpení: L. Inez Fernandes, splnomocnený zástupca,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: W. Wils a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 9. októbra 2008,

vyhlásil tento

**Rozsudok**

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 7 Prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 (Ú. v. ES L 1, s. 3, ďalej len „smernica 89/104“).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi The Wellcome Foundation Ltd (ďalej len „Wellcome“), majiteľom rakúskej ochrannej známky ZOVIRAX, a Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (ďalej len „Paranova“), ktorý sa týka liekov s ochrannou známkou ZOVIRAX, ktoré boli uvedené na trh v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) spoločnosťou Wellcome alebo tretími osobami, pričom ich spoločnosť Paranova súbežne dovážala a uvádzala na trh v Rakúsku po tom, ako upravila ich balenie.

## Právny rámec

*Právna úprava Spoločenstva*

3 Článok 7 smernice 89/104, nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“, stanovuje:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v spoločenstve.

2. Odsek 1 sa nepoužije v prípade, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav.“

4 V súlade s článkom 65 ods. 2 Dohody o Európskom hospodárskom priestore v spojení s prílohou XVII bodom 4 tejto dohody bolo pôvodné znenie článku 7 ods. 1 smernice 89/104 zmenené na účely tejto dohody tak, že výraz „v spoločenstve“ bol nahradený slovami „na území niektorej zmluvnej strany“.

*Vnútroštátna právna úprava*

5 Podľa § 10b ods. 1 zákona o ochrane ochranných známok (Markenschutzgesetz) ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal tretej osobe jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené na trh v EHP majiteľom alebo s jeho súhlasom. Podľa § 10b ods. 2 tohto zákona odsek 1 tohto ustanovenia sa neuplatní, keď sú oprávnené dôvody na to, aby majiteľ namietal proti poslednému uvedenému uvádzaniu tovarov na trh, najmä keď je stav tovarov po ich uvedení na trh zmenený.

**Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky**

6 Wellcome je okrem iného majiteľom dvoch rakúskych slovných ochranných známok ZOVIRAX, ako aj rakúskej obrazovej a slovnej ochrannej známky ZOVIRAX, ktoré sú chránené, pokiaľ ide o triedy farmaceutických výrobkov. V Rakúsku sú tieto ochranné známky riadne používané spoločnosťou GlaxoSmithKline Pharma GmbH so súhlasom Wellcome.

7 Paranova vykonáva činnosť veľkoobchodu s liekmi. Uvádza na trh najmä v Rakúsku lieky s ochrannou známkou ZOVIRAX v baleniach s hmotnosťou 400 mg po 60 tabletách (ZOVIRAX 400/60), ktoré boli uvedené na trh v členských štátoch EHP spoločnosťou Wellcome alebo tretími osobami s jej súhlasom a boli kúpené materskou spoločnosťou spoločnosti Paranova v rámci bežného obchodovania s liekmi.

8 Paranova uvádza tieto lieky na trh v novom balení, ktorého vzhľad je úplne odlišný od toho, aký malo balenie pôvodného výrobku. Na prednej strane tohto nového balenia je tučným písmom vytlačený nápis „Prebalené a dovezené spoločnosťou Paranova“. Názov výrobcu sa nachádza na bokoch a zadnej strane tohto balenia a je vytlačený bežným písmom. Uvedené nové balenie má na hranách modrý pruh, pravidelne používaný na lieky, ktoré uvádza na trh Paranova.

9 Listom z 12. mája 2003 Paranova informovala rakúsku sesterskú spoločnosť spoločnosti Wellcome o svojom zámere uviesť na trh ZOVIRAX 400/60 v Rakúsku. K tomuto listu pripojila farebnú kópiu vonkajšieho balenia, blistre a návod na užívanie tohto lieku. Anglická sesterská spoločnosť spoločnosti Wellcome potom požiadala Paranovu, aby poslala ďalej informácie týkajúce sa uvádzania týchto liekov spoločnosti GlaxoSmith-Kline Corporate Intellectual Property (ďalej len „Glaxo“) na trh a pripojila aj úplnú vzorku každého typu balenia a takisto aby uviedla štát vývozu a presné dôvody vykonanej úpravy balenia.

10 Keď Paranova oznámila dôvody úpravy balenia, ktoré vykonala, ale nie štát vývozu predmetného lieku, spoločnosť Glaxo ju opäť vyzvala, aby uviedla tento štát, ako aj presné dôvody úpravy balenia. Pri tejto príležitosti bolo oznámené, že nie je žiadny dôvod na to, aby informácie týkajúce sa súbežného dovozcu boli uvedené tak nápadne, písmom tučnejším a viditeľnejším ako tým, ktoré je použité v prípade názvu výrobcu. Odlišný vzhľad, vyplývajúci z dvoch pruhov na hranách škatuľky, bol takisto spochybnený.

11 Okrem toho Glaxo požiadala o predloženie úplnej vzorky všetkých druhov balení.

12 Paranova 4. júna 2003 oznámila, že z technických dôvodov spojených s výrobou nie je možné poskytnúť úplnú vzorku konečného balenia, najmä ak Glaxo nechce znášať náklady s tým spojené.

13 Paranova dováža ZOVIRAX 400/60 z Grécka. Tento liek je tam uvádzaný na trh v baleniach obsahujúcich 70 tabliet. V Rakúsku je schválené balenie s obsahom 60 tabliet.

14 Wellcome požiadal na Handelsgericht Wien o vydanie predbežného opatrenia, aby bolo Paranove nariadené prestať ponúkať a/alebo uvádzať na trh v obchodnom styku na konkurenčné účely v Rakúsku lieky v upravenom balení, najmä ZOVIRAX, ktorého balenie obsahuje novo umiestnené ochranné známky alebo existujúce ochranné známky chránené v Rakúsku v prospech Wellcome, ak:

— uvedenie spoločnosti, ktorá vykonala úpravu balenia výrobku, sa nachádza na balení vytlačené tučnejším písmom a čitateľnejšie a/alebo na mieste viditeľnejšom ako uvedenie výrobcu,

— farebné pruhy, najmä modré, široké približne 5 mm, nachádzajúce sa na hranách upravenej škatuľky, sú také ako tie, ktoré sa často používajú na výrobky uvádzané na trh spoločnosťou Paranova,

— Paranova pred uvedením výrobku v upravenom balení na trh neinformovala správne Wellcome o plánovanom uvedení tohto výrobku na trh, pričom bolo potrebné uviesť najmä štát vývozu a presné dôvody potreby úpravy balenia.

15 Uznesením zo 7. mája 2004 Handelsgericht Wien čiastočne vyhovel návrhu Wellcome. V odvolacom konaní Oberlandesgericht Wien 28. januára 2005 vyhovel tomuto návrhu v rozsahu, v akom sa týkal prvého a tretieho vyššie uvedeného bodu, a zamietol ho, pokiaľ ide o druhý bod.

16 Obaja účastníci konania vo veci samej podali opravný prostriedok „Revision“ na Oberster Gerichtshof.

17 Tento súdny orgán uvádza, že na posúdenie súladu nového balenia je rozhodujúce to, či dôkaz, že úprava balenia výrobku je nevyhnutná, aby sa nebránilo účinnému prístupu na trh, musí byť predložený, len pokiaľ ide o úpravu balenia výrobku ako takého. V prípade kladnej odpovede vzniká potom otázka, aké sú kritériá, podľa ktorých musí byť posúdený vzhľad nového balenia. V predmetnom prípade sú dve možnosti, teda posúdenie vzhľadom na zásadu, podľa ktorej ujma spôsobená ochrannej známke musí byť čo najmenšia, alebo posúdenie vzhľadu nového balenia vzhľadom na to, či je schopné poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa. Vnútroštátny súd sa pýta takisto na rozsah povinnosti oznámenia, ktorú má súbežný dovozca.

18 Za týchto podmienok Oberster Gerichtshof rozhodol o prerušení konania a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. a) Treba článok 7 smernice 89/104… a príslušnú judikatúru Súdneho dvora vykladať tak, že dôkaz o tom, že uplatnenie ochrannej známky by prispelo k umelému rozdeleniu trhu, musí byť preukázaný nielen pre samotnú úpravu balenia, ale aj pre vzhľad nového balenia?

V prípade zápornej odpovede na túto otázku:

b) Má sa vzhľad nového balenia posudzovať podľa zásady najmenšieho možného zásahu, alebo (iba) podľa toho, či je nové balenie spôsobilé poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa?

2. Treba článok 7 smernice [89/104] a príslušnú judikatúru Súdneho dvora vykladať tak, že súbežný dovozca splní svoju oznamovaciu povinnosť len vtedy, keď majiteľovi ochrannej známky oznámi aj štát vývozu a podrobnejšie dôvody úpravy balenia?“

**Konanie pred Súdnym dvorom**

19 Rozhodnutím z 20. septembra 2005 predseda Súdneho dvora prerušil konanie až do vydania rozsudku Súdneho dvora vo veci C-348/04.

20 Súdny dvor vydal rozsudok v uvedenej veci (rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i., C-348/04, Zb. s. I-3391).

21 Listom z 30. mája 2007 vnútroštátny súd oznámil Súdnemu dvoru, že trvá na svojom návrhu na začatie prejudiciálneho konania v rozsahu, v akom sa týka prvej otázky písm. b) a druhej otázky.

22 Rozhodnutím z 15. júna 2007 predseda Súdneho dvora nariadil pokračovať v konaní.

**O prejudiciálnych otázkach**

*O prvej otázke písm. b)*

23 Súdny dvor v bode 3 výroku v rozsudku z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i. (C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Zb. s. I-3457), oprávnene rozhodol, že článok 7 ods. 2 smernice 89/104 sa musí vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže oprávnene namietať proti ďalšiemu uvádzaniu farmaceutického výrobku na trh, keď dovozca upravil balenie výrobku a umiestnil naň ochrannú známku, s výnimkou:

— že sa zistilo, že používanie práva z ochrannej známky majiteľom na bránenie uvádzaniu výrobkov v upravenom balení na trh pod touto ochrannou známkou prispelo k umelému rozdeľovaniu trhov medzi členskými štátmi. Platí to predovšetkým vtedy, keď majiteľ uviedol rovnaký farmaceutický výrobok na trh vo viacerých členských štátoch v rôznych formách balenia a keď je úprava balenia dovozcom na jednej strane nevyhnutná na účely uvedenia výrobku na trh v členskom štáte dovozu a na druhej strane vykonaná za takých podmienok, ktoré nemôžu ovplyvniť pôvodný stav výrobku,

— že sa preukázalo, že úprava balenia nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v balení,

— že na novom balení sa jasne uvedie názov toho, kto upravil balenie výrobku, a názov výrobcu,

— že prezentácia výrobku v upravenom balení nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa. Obal teda nesmie byť poškodený, nekvalitný alebo špinavý, a

— že dovozca pred uvedením výrobku v upravenom balení do predaja upozorní majiteľa ochrannej známky a poskytne mu na jeho žiadosť vzorku výrobku v upravenom balení.

24 Táto posledná uvedená podmienka umožňuje majiteľovi preveriť, či úprava balenia nebola vykonaná spôsobom, ktorý by priamo alebo nepriamo ovplyvnil pôvodný stav výrobku, a či vzhľad po úprave balenia nie je takej povahy, že by narušil dobré meno ochrannej známky (rozsudky Bristol-Myers Squibb a i., už citovaný, bod 78, ako aj Boehringer Ingelheim a i., už citovaný, bod 20).

25 Podmienka, podľa ktorej úprava balenia farmaceutického výrobku, najmä vo forme jeho nového balenia, je nevyhnutná na jeho ďalšie uvádzanie na trh v členskom štáte dovozu, sa týka len skutočnosti, že dôjde k úprave balenia, a nie spôsobu alebo štýlu, akými k nemu dôjde (pozri rozsudok Boehringer Ingelheim a i., už citovaný, body 38 a 39).

26 Uvedená podmienka nevyhnutnosti sa teda týka len skutočnosti, že došlo k úprave balenia výrobku, najmä formou jeho nového balenia, a nie vzhľadu tohto nového balenia.

27 Keďže vzhľad nového balenia výrobku sa neposudzuje vzhľadom na podmienku nevyhnutnosti na účely ďalšieho uvádzania uvedeného výrobku na trh, nemožno ho ani posudzovať v súvislosti s kritériom, podľa ktorého vplyv na právo plynúce z ochrannej známky musí byť čo najmenší.

28 Bolo by totiž nekoherentné pripustiť, že netreba preveriť, či vzhľad nového balenia predmetného výrobku, zvolený súbežným dovozcom, je nevyhnutný na účely ďalšieho uvádzania uvedeného výrobku na trh, a zároveň vyžadovať, aby spĺňal kritérium čo najmenšieho vplyvu na právo plynúce z ochrannej známky.

29 Ako vyplýva z bodov 23 a 24 tohto rozsudku, ochrana majiteľa práva plynúceho z ochrannej známky v súvislosti so vzhľadom balenia farmaceutického výrobku zvoleným súbežným dovozcom je v zásade zabezpečená dodržiavaním podmienky, podľa ktorej vzhľad výrobku v upravenom balení nesmie byť taký, aby mohol narušiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa.

30 V dôsledku toho je na prvú otázku písm. b) potrebné odpovedať tak, že článok 7 ods. 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že keď sa preukáže, že úprava balenia farmaceutického výrobku formou jeho nového balenia je nevyhnutná na jeho ďalšie uvádzanie na trh v členskom štáte dovozu, vzhľad tohto balenia sa má posúdiť len v súvislosti s podmienkou, podľa ktorej vzhľad nesmie byť taký, aby narušil dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa.

*O druhej otázke*

31 Wellcome v podstate uvádza, že oznámenie štátu vývozu a presné dôvody úpravy balenia majiteľovi ochrannej známky umožňuje tomuto majiteľovi skontrolovať, či úprava balenia bola nevyhnutná.

32 V rámci konania prebiehajúceho na vnútroštátnom súde, v ktorom vystupuje majiteľ ochrannej známky proti súbežnému dovozcovi uvádzajúcemu na trh v členskom štáte farmaceutický výrobok dovezený z iného členského štátu v novom balení, prináleží tomuto súbežnému dovozcovi, aby preukázal najmä existenciu podmienky, podľa ktorej by používanie práva plynúceho z ochrannej známky jej majiteľom na bránenie uvádzaniu výrobkov v upravenom balení na trh pod touto ochrannou známkou prispelo k umelému rozdeľovaniu trhov medzi členskými štátmi (pozri rozsudok Boehringer Ingelheim a i., už citovaný, body 24 a 54).

33 Ako bolo pripomenuté v bode 23 tohto rozsudku, o takýto prípad ide najmä vtedy, keď majiteľ uviedol na trh v rôznych členských štátoch rovnaký farmaceutický výrobok v rôznych baleniach a keď úprava balenia vykonaná dovozcom bola nevyhnutná na uvádzanie výrobku na trh v členskom štáte dovozu.

34 Vzhľadom na vyššie uvedené a vzhľadom na to, že primerané fungovanie systému upozorňovania predpokladá, aby sa každá z dotknutých strán lojálne usilovala dodržiavať legitímne záujmy druhej strany (rozsudok z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i., C-143/00, Zb. s. I-3759, bod 62), prináleží súbežnému dovozcovi, aby poskytol majiteľovi ochrannej známky potrebné a dostatočné informácie s cieľom umožniť mu preveriť, či úprava balenia výrobku s touto ochrannou známkou je nevyhnutná na uvádzanie tohto výrobku na trh v členskom štáte dovozu.

35 Typ informácie, ktorá má byť poskytnutá, závisí napokon od okolností každého prípadu. Nemožno *a priori* vylúčiť, že výnimočne bude potrebné uviesť aj členský štát vývozu, keby absencia takejto informácie bránila majiteľovi ochrannej známky posúdiť nevyhnutnosť úpravy balenia.

36 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v prípade, ak sa javí, že poskytnuté informácie použije majiteľ ochrannej známky s cieľom identifikovať chyby vo svojej organizácii predaja a tým bojovať proti súbežnému obchodovaniu s jeho výrobkami, sú osoby zúčastňujúce sa na súbežnom obchodovaní chránené pred takýmto konaním v rámci pravidiel Zmluvy o ES týkajúcich sa hospodárskej súťaže (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. novembra 1997, Loendersloot, C-349/95, Zb. s. I-6227, bod 43).

37 Na druhú otázku treba teda odpovedať tak, že článok 7 ods. 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že prináleží súbežnému dovozcovi, aby poskytol majiteľovi ochrannej známky potrebné a dostatočné informácie na to, aby mohol tento majiteľ preveriť, či úprava balenia výrobku chráneného touto ochrannou známkou je nevyhnutná na účely uvádzania tohto výrobku na trh v členskom štáte dovozu.

**O trovách**

38 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol takto:

1. **Článok 7 ods. 2 smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, sa má vykladať v tom zmysle, že keď sa preukáže, že úprava balenia farmaceutického výrobku formou jeho nového balenia je nevyhnutná na ďalšie uvádzanie tohto výrobku na trh v členskom štáte dovozu, vzhľad tohto balenia sa má posúdiť len v súvislosti s podmienkou, podľa ktorej vzhľad nesmie byť taký, aby narušil dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa.**

2. **Článok 7 ods. 2 smernice 89/104, zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, sa má vykladať v tom zmysle, že prináleží súbežnému dovozcovi, aby poskytol majiteľovi ochrannej známky potrebné a dostatočné informácie na to, aby mohol tento majiteľ preveriť, či úprava balenia výrobku chráneného touto ochrannou známkou je nevyhnutná na účely uvádzania tohto výrobku na trh v členskom štáte dovozu.**

Podpisy