SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 22. decembra 2008 *

V zadevi C-276/05,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) z odločbo z dne 24. maja 2005, ki je prispela na Sodišče 6. julija 2005, v postopku

The Wellcome Foundation Ltd

proti

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi C. W. A. Timmermans, predsednik senata, J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (poročevalec), sodniki, in C. Toader, sodnica,

* Jezik postopka: nemščina.

generalna pravobranilka: E. Sharpston,
sodna tajnica: K. Sztranc-Sławiczek, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 3. aprila 2008,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za The Wellcome Foundation Ltd L. Wiltschek in E. Tremmel, odvetnici,

– za Paranova Pharmazeutika Handels GmbH R. Schneider, odvetnik,

– za grško vlado O. Patsopoulou, G. Alexaki in M. Apessos, zastopnice,

– za portugalsko vlado L. Inez Fernandes, zastopnik,

– za Komisijo Evropskih skupnosti W. Wils in H. Krämer, zastopnika,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 9. oktobra 2008

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 7 Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), kakorje bila spremenjena s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992 (UL 1994, L 1, str. 3, v nadaljevanju: Direktiva 89/104).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo The Wellcome Foundation Ltd (v nadaljevanju: Wellcome), imetnico avstrijske znamke ZOVIRAX, in družbo Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (v nadaljevanju: Paranova), glede zdravil znamke ZOVIRAX, ki so jih družba Wellcome ali tretje osebe z njenim soglasjem dale na trg v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: EGP), družba Paranova pa jih je vzporedno uvozila in jih v Avstriji tržila z novo embalažo.

Pravni okvir

Skupnostna ureditev

3 V členu Direktive 89/104 z naslovom „Izčrpanje pravice iz znamke“ je določeno:

„1. Znamka imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg Skupnosti označeno s to znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če obstajajo zakoniti razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga [nadaljnjemu trženju proizvodov], še zlasti, če se stanje blaga [proizvodov] spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.“

4 V skladu s členom 65(2) Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, ki se navezuje na Prilogo XVII, točka 4, tega sporazuma, je bil člen 7(1) Direktive 89/104 zaradi navedenega sporazuma spremenjen, in sicer so besede „na ozemlju pogodbenice“ nadomestile izraz „v Skupnosti“.

Nacionalna ureditev

5 Na podlagi člena 10b(1) zakona o zaščiti znamk (Markenschutzgesetz) znamka imetniku ne daje pravice, da tretjim prepove njeno uporabo za proizvode, ki jih je imetnik ali nekdo z njegovim soglasjem dal na trg EGP pod to znamko. V skladu s členom 10b(2) tega zakona se njegov odstavek 1 ne uporablja, če obstajajo legitimni razlogi, ki upravičujejo imetnikovo nasprotovanje nadaljnjemu trženju proizvodov, zlasti če se stanje proizvodov spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

6 Družba Wellcome je med drugim imetnica dveh besednih avstrijskih znamk ZOVIRAX ter figurativne in besedne avstrijske znamke ZOVIRAX, zaščitenih v okviru razreda farmacevtskih proizvodov. GlaxoSmithKline Pharma GmbH s soglasjem družbe Wellcome te znamke redno uporablja v Avstriji.

7 Družba Paranova opravlja dejavnost grosista z zdravili. V Avstriji med drugim trži zdravila znamke ZOVIRAX v paketih po 60-krat 400 mg tablet (ZOVIRAX 400/60), ki so jih na trg v državah članicah EGP dale družba Wellcome ali tretje osebe z njenim soglasjem, in jih je kupila matična družba družbe Paranova v okviru običajnega trgovanja z zdravili.

8 Družba Paranova ta zdravila trži v novi embalaži, katere zunanji videz je popolnoma drugačen od videza embalaže izvirnega proizvoda. Na sprednji strani te nove embalaže je v krepkem tisku napisano „ponovno pakirala in uvozila Paranova“. Navedba imena proizvajalca je ob strani in na zadnji strani embalaže v običajnem tisku. Nova embalaža je obrobljena z modrim trakom, kot ga družba Paranova redno uporablja za zdravila, ki jih trži.

9 Družba Paranova je z dopisom z dne 12. maja 2003 obvestila avstrijsko sestrsko družbo družbe Wellcome o nameri trženja zdravila ZOVIRAX 400/60 v Avstriji. K temu dopisu je priložila barvno fotokopijo zunanje embalaže, notranjega ovitka in navodil za uporabo tega zdravila. Angleška sestrska družba družbe Wellcome je nato od družbe Paranova zahtevala, naj odslej podatke v zvezi s temi trženji pošilja družbi GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (v nadaljevanju: Glaxo) in ji priloži popoln vzorec vsake vrste embalaže ter navede državo izvoza in natančne razloge za ponovno pakiranje.

10 Družba Glaxo je od družbe Paranova, ki je sporočila razloge, zaradi katerih je opravila ponovno pakiranje, ne pa tudi države izvoza zadevnega zdravila, ponovno zahtevala, naj navede to državo ter natančne razloge ponovnega pakiranja. Družba Paranova je bila pri tem obveščena, da ni bilo nobenega razloga, da bi podatki o vzporednem uvozniku izstopali, tako da bi bili navedeni v večji in vidnejši pisavi, kot je ime proizvajalca. Prav tako je družba Glaxo ugovarjala drugačnemu videzu embalaže, zaradi dveh barvnih trakov, ki sta na robovih paketa.

11 Poleg tega je družba Glaxo zahtevala predložitev popolnega vzorca vseh vrst embalaže.

12 Družba Paranova je 4. junija 2003 navedla, da zaradi tehničnih razlogov, povezanih s proizvodnjo, ne more predložiti popolnega vzorca končne embalaže, zlasti če družba Glaxo zanj ne bo plačala.

13 Družba Paranova uvaža ZOVIRAX 400/60 iz Grčije. To zdravilo se tam trži v embalažah, ki vsebujejo 70 tablet. Dovoljena embalaža v Avstriji vsebuje 60 tablet.

14 Družba Wellcome je pri Handelsgericht Wien predlagala začasno odredbo, naj družba Paranova v gospodarskem prometu, z namenom ustvarjanja konkurence v Avstriji, preneha ponujati ali tržiti ponovno pakirana zdravila, med drugim ZOVIRAX, katerih embalaža vključuje dodane ali že obstoječe blagovne znamke, ki so v Avstriji zaščitene v korist družbe Wellcome, če:

– je ime družbe, ki je opravila ponovno pakiranje, na embalaži navedeno z večjimi črkami in bolj berljivo in/ali na vidnejšem mestu kot navedba proizvajalca;

– se barvni trakovi, zlasti modri, široki približno 5 mm, nahajajo na robovih ponovno pakiranega paketa, kot trakovi, ki se pogosto uporabljajo za proizvode, ki jih trži družba Paranova, in

– ta ni korektno, preden je dala ponovno pakiran proizvod na trg, obvestila družbe Wellcome o predvidenem trženju in ji pri tem med drugim tudi ni navedla države izvoznice in natančnih razlogov, zaradi katerih je bilo potrebno ponovno pakiranje.

15 Handelsgericht Wien je s sklepom z dne 7. maja 2004 deloma ugodilo zahtevi družbe Wellcome. Oberlandesgericht Wien je 28. januarja 2005 v pritožbenem postopku temu predlogu ugodilo v delu, v katerem se je ta nanašal na prvo in tretjo navedeno točko in ga zavrnilo v delu, v katerem se je nanašal na drugo točko.

16 Stranki v postopku v glavni stvari sta pri Oberster Gerichtshof vložili predlog za revizijo.

17 To sodišče navaja, da je za presojo ustreznosti nove embalaže odločilno odgovoriti na vprašanje, ali je treba dokaz, da je ponovno pakiranje proizvoda nujno – da se ne bi oviral učinkovit dostop na trg – zagotoviti le glede ponovnega pakiranja proizvoda samega po sebi. Ob pritrdilnem odgovoru bi se tako postavilo vprašanje, katera so merila, na podlagi katerih je treba presojati videz nove embalaže. V tem primeru bi bili mogoči dve rešitvi, in sicer presoja glede na načelo najmanjšega mogočega posega v znamko ali presoja videza nove embalaže glede na vprašanje, ali ta lahko škodi ugledu znamke in ugledu njenega imetnika. Predložitveno sodišče se sprašuje tudi o obsegu obveznosti predhodne obvestitve, ki jo ima vzporedni uvoznik.

18 V teh okoliščinah je Oberster Gerichtshof prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. a) Ali je treba člen 7 […] Direktive […] 89/104 […] in v zvezi s tem sprejeto sodno prakso Sodišča razlagati tako, da je treba dokaz, da lahko uveljavljanje znamke prispeva k umetni delitvi trga, zagotoviti ne le glede ponovnega pakiranja samega po sebi, ampak tudi glede videza nove embalaže?

Ob negativnem odgovoru na to vprašanje;

b) ali je treba videz nove embalaže presojati v skladu z načelom najmanjšega mogočega posega ali (le) na podlagi tega, ali lahko ta škodi ugledu blagovne znamke in ugledu njenega imetnika?

2. Ali je treba člen 7 […] Direktive […] 89/104 […] in v zvezi s tem sprejeto sodno prakso Sodišča razlagati tako, da vzporedni uvoznik izpolni dolžnost obvestitve le, če imetniku znamke sporoči tudi državo izvoza in natančne razloge ponovnega pakiranja?“

Postopek pred Sodiščem

19 Predsednik Sodišča je z odločbo z dne 20. septembra 2005 prekinil postopek do razglasitve sodbe Sodišča v zadevi C-348/04.

20 Sodišče je v navedeni zadevi izreklo sodbo (sodba z dne 26. aprila 2007 v zadevi Boehringer Ingelheim in drugi, C-348/04, ZOdl., str. I-3391).

21 Predložitveno sodišče je z dopisom z dne 30. maja 2007 obvestilo Sodišče, da vztraja pri predlogu za sprejetje predhodne odločbe v delu, ki se nanaša na prvo vprašanje pod točko b) in v delu, ki se nanaša na drugo vprašanje.

22 Predsednik Sodišča je 15. junija 2007 sprejel odločbo o nadaljevanju postopka.

Vprašanji za predhodno odločanje

Prvo vprašanje pod točko b)

23 Sodišče je v točki 3 izreka sodbe z dne 11. julija 1996 v združenih zadevah Bristol-Myers Squibb in drugi (C-427/93, C-429/93 in C-436/93, Recueil, str. I-3457) presodilo, da je treba člen 7(2) Direktive 89/104 razlagati tako, da lahko imetnik znamke upravičeno nasprotuje nadaljnjemu trženju farmacevtskega proizvoda, če je uvoznik ponovno pakiral proizvod in na novo embalažo ponovno namestil znamko, razen:

– če se dokaže, da bi se z imetnikovo uporabo pravice iz znamke za nasprotovanje trženju ponovno pakiranih proizvodov pod to znamko prispevalo k umetni delitvi trgov med državami članicami. Tako je zlasti, kadar je imetnik dal v promet v različnih državah članicah enak farmacevtski proizvod v različnih embalažah in če je ponovno pakiranje, ki ga je opravil uvoznik, nujno za trženje proizvoda v državi članici uvoza in ga je ta opravil pod takimi pogoji, da to ne vpliva na izvirno stanje proizvoda;

– če se dokaže, da ponovno pakiranje ne more vplivati na izvirno stanje proizvoda, ki je v embalaži;

– če se na novi embalaži jasno navede avtor ponovnega pakiranja proizvoda in ime proizvajalca;

– če videz ponovno pakiranega proizvoda ni tak, da bi škodoval ugledu znamke in ugledu njenega imetnika. Zato embalaža ne sme imeti napak, biti slabe kakovosti ali neurejena, in

– če uvoznik pred prodajo ponovno pakiranega proizvoda o tem obvesti imetnika znamke in mu na njegovo zahtevo predloži videz ponovno pakiranega proizvoda.

24 Zadnji pogoj imetniku dopušča, da preveri, ali ponovno pakiranje ni bilo opravljeno tako, da bi neposredno ali posredno vplivalo na izvirno stanje proizvoda in ali videz po ponovnem pakiranju ni takšen, da bi škodil ugledu znamke (zgoraj navedeni sodbi Bristol-Myers Squibb in drugi, točka 78, in Boehringer Ingelheim in drugi, točka 20).

25 Pogoj, na podlagi katerega je ponovno pakiranje farmacevtskega proizvoda, med drugim z novo embalažo, nujno za njegovo nadaljnje trženje v državi članici uvoza, se nanaša le na dejstvo ponovnega pakiranja in ne na način ali obliko, v kateri se to opravi (glej zgoraj navedeno sodbo Boehringer Ingelheim in drugi, točki 38 in 39).

26 Tako se navedeni pogoj nujnosti nanaša le na dejstvo ponovnega pakiranja, med drugim z novo embalažo, in ne na videz te nove embalaže.

27 Ker se videz nove embalaže proizvoda ni presojal na podlagi pogoja nujnosti – za nadaljnje trženje navedenega proizvoda –, ga prav tako ni mogoče presojati na podlagi merila, da mora biti poseg v pravice iz znamke čim manjši.

28 Bilo bi namreč protislovno domnevati, da ni treba preveriti, ali je videz nove embalaže zadevnega proizvoda, ki ga je izbral vzporedni uvoznik, nujen za nadaljnje trženje navedenega proizvoda, in istočasno zahtevati, da ta spoštuje merilo najmanjšega mogočega posega v pravico iz znamke.

29 Kot izhaja iz točk 23 in 24 obravnavane sodbe, je imetnik pravice iz znamke v zvezi z videzom embalaže farmacevtskega proizvoda, ki ga je izbral vzporedni uvoznik, načeloma zaščiten s spoštovanjem pogoja, na podlagi katerega videz ponovno pakiranega proizvoda ne sme biti tak, da bi lahko škodil ugledu znamke in ugledu njenega imetnika.

30 Zato je treba na prvo vprašanje pod točko (b) odgovoriti, da je treba člen 7(2) Direktive 89/104 razlagati tako, da če se dokaže, da je ponovno pakiranje farmacevtskega proizvoda z novo embalažo nujno za njegovo nadaljnje trženje v državi članici uvoza, se videz te embalaže presoja le v zvezi s pogojem, da ta ne sme biti tak, da bi škodoval ugledu znamke ali ugledu njenega imetnika.

Drugo vprašanje

31 Družba Wellcome v bistvu trdi, da sporočilo o državi izvoza in natančnih razlogih ponovnega pakiranja imetniku znamke omogoča, da ta preveri, ali je ponovno pakiranje nujno.

32 V okviru spora, o katerem odloča nacionalno sodišče, med imetnikom znamke in vzporednim uvoznikom, ki v državi članici trži farmacevtski proizvod, uvožen iz druge države članice, v novi embalaži, je ta uvoznik dolžan med drugim dokazati obstoj pogoja, da bi se z imetnikovo uporabo pravice iz znamke za nasprotovanje trženju ponovno pakiranih proizvodov pod to znamko prispevalo k umetni delitvi trgov med državami članicami (glej zgoraj navedeno sodbo Boehringer Ingelheim in drugi, točki 24 in 54).

33 Kot je bilo opozorjeno v točki 23 obravnavane sodbe, je tako zlasti takrat, kadar da imetnik na trg – v različne države članice – enak farmacevtski proizvod v različnih embalažah in je ponovno pakiranje, ki ga opravi uvoznik, nujno za trženje proizvoda v državi članici uvoza.

34 Ob upoštevanju zgoraj navedenega in glede na dejstvo, da ustrezno delovanje sistema obveščanja predvideva, da se zainteresirane stranke iskreno trudijo spoštovati medsebojne legitimne interese (sodba z dne 23. aprila 2002 v zadevi Boehringer Ingelheim in drugi, C-143/00, Recueil, str. I-3759, točka 62), mora vzporedni uvoznik imetniku znamke priskrbeti potrebne in zadostne podatke, na podlagi katerih lahko ta preveri, ali je ponovno pakiranje proizvoda pod to znamko nujno za njegovo trženje v državi članici uvoza.

35 Vrsta podatkov, ki jih je treba priskrbeti, je poleg tega odvisna od okoliščin posameznega primera. Ni mogoče vnaprej izključiti, da lahko v izjemnih primerih vključuje navedbo države članice izvoza, če bi neobstoj takega podatka imetniku znamke preprečila presojo nujnosti ponovnega pakiranja.

36 V zvezi s tem je treba opozoriti, da če se ugotovi, da imetnik znamke pridobljene podatke uporablja za odkrivanje pomanjkljivosti v svoji organizaciji prodaje in se s tem bori proti vzporedni trgovini s svojimi proizvodi, morajo tisti, ki se ukvarjajo z vzporedno trgovino, na podlagi določb Pogodbe ES o konkurenci zahtevati varstvo proti takšnim dejanjem (glej v tem smislu sodbo z dne 11. novembra 1997 v zadevi Loendersloot, C-349/95, Recueil, str. I-6227, točka 43).

37 Na drugo vprašanje je treba torej odgovoriti, da je treba člen 7(2) Direktive 89/104 razlagati tako, da mora vzporedni uvoznik imetniku znamke priskrbeti potrebne in zadostne podatke, da lahko ta preveri, ali je ponovno pakiranje proizvoda pod to znamko nujno za njegovo trženje v državi članici uvoza.

Stroški

38 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

1. **Člen 7(2) Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, kakor je bila spremenjena s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, je treba razlagati tako, da če se dokaže, da je ponovno pakiranje farmacevtskega proizvoda z novo embalažo nujno za njegovo nadaljnje trženje v državi članici uvoza, se videz te embalaže presoja le glede na pogoj, da ta ne sme biti tak, da bi škodoval ugledu znamke ali ugledu njenega imetnika.**

2. **Člen 7(2) Direktive 89/104, kakor je bila spremenjena s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, je treba razlagati tako, da mora vzporedni uvoznik imetniku znamke posredovati potrebne in zadostne podatke, da lahko ta preveri, ali je ponovno pakiranje proizvoda pod to znamko nujno za trženje v državi članici uvoza.**

Podpisi