РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

22 декември 2008 година *

По дело C-276/05

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Oberster Gerichtshof (Австрия) с акт от 24 май 2005 г., постъпил в Съда на 6 юли 2005 г., в рамките на производство по дело

The Wellcome Foundation Ltd

срещу

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,

СЪДЪТ (втори състав),

състоящ се от: г-н C. W. A. Timmermans, председател на състав, г-н J.-C. Bonichot, г-н J. Makarczyk, г-н L. Bay Larsen (докладчик) и г-жа C. Toader, съдии,

* Език на производството: немски.

генерален адвокат: г-жа E. Sharpston,
секретар: г-жа K. Sztranc-Sławiczek, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 3 април 2008 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за The Wellcome Foundation Ltd, от адв. L. Wiltschek и адв. E. Tremmel, Rechtsanwälter,

— за Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, от адв. R. Schneider, Rechtsanwalt,

— за гръцкото правителство, от г-жа O. Patsopoulou, г-жа G. Alexaki и г-н M. Apessos, в качеството на представители,

— за португалското правителство, от г-н L. Inez Fernandes, в качеството на представител,

— за Комисията на Европейските общности, от г-н W. Wils и г-н H. Krämer, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 9 октомври 2008 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 7 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), изменена със Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 година (ОВ L 1, 1994 г., стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 53, стр. 4, наричана по-нататък „Директива 89/104“).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между The Wellcome Foundation Ltd (наричано по-нататък „Wellcome“), притежател на австрийската марка „ZOVIRAX“, и Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (наричано по-нататък „Paranova“) относно лекарствени продукти с марката „ZOVIRAX“, които са пуснати на пазара в държавите — членки на Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „ЕИП“), от Wellcome или от трети лица и са предмет на паралелен внос и продажба в Австрия от Paranova след тяхното преопаковане.

Правна уредба

Общностна правна уредба

3 Член 7 от Директива 89/104, озаглавен „Изчерпване на правата, предоставени от марка“, гласи:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази марка от самия притежател или с негово съгласие.

2. Параграф 1 не се прилага, когато притежателят има основателни причини да се противопостави на по-нататъшното комерсиализиране [другаде в текста: „последващо пускане на пазара“] на стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара.“

4 Съгласно член 65, параграф 2 от Споразумението за Европейското икономическо пространство във връзка с приложение XVII, точка 4 от него, член 7, параграф 1 от Директива 89/104 е изменен за целите на това споразумение, като изразът „в Общността“ е заменен с израза „в договаряща се страна“.

Национална правна уредба

5 Според § 10б, алинея 1 от Закона за защитата на марките (Markenschutzgesetz) марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка с продукти, които са пуснати на пазара в ЕИП с тази марка от самия притежател или с негово съгласие. Съгласно § 10б, алинея 2 от този закон алинея 1 от него не се прилага, когато притежателят има основателни причини да се противопостави на последващо пускане на продуктите на пазара, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

6 Wellcome е притежател на две австрийски словни марки „ZOVIRAX“, както и на фигуративната и словна австрийска марка „ZOVIRAX“, защитени в класа на фармацевтичните продукти. В Австрия тези марки са редовно използвани от GlaxoSmithKline Pharma GmbH със съгласието на Wellcome.

7 Paranova е търговец на едро на лекарствени продукти. То пуска на пазара в Австрия лекарствени продукти с марката „ZOVIRAX“ в кутии от 60 таблетки по 400 mg („ZOVIRAX 400/60“), които са били пуснати на пазара в държавите — членки на ЕИП, от Wellcome или от трети лица със съгласието на това дружество и които са били закупени от дружеството майка на Paranova в обичайната търговия с лекарствени продукти.

8 Paranova пуска на пазара тези лекарствени продукти с нова опаковка, чийто външен вид е напълно различен от този на опаковката на оригиналния продукт. Върху предната част на тази нова опаковка е отбелязано с удебелен шрифт „преопаковано и внесено от Paranova“. Указанието за името на производителя е поставено на страничната и задната част на опаковката с обикновен шрифт. Споменатата нова опаковка е очертана със синя линия, каквато по принцип се използва от Paranova за лекарствените продукти, които то пуска на пазара.

9 С писмо от 12 май 2003 г. Paranova уведомява австрийско дружество сестра на Wellcome за своето намерение да пусне „ZOVIRAX 400/60“ на пазара в Австрия. То прилага към това писмо цветно копие на външната опаковка, на блистерите и на указанието за употреба на този лекарствен продукт. Тогава английско дружество — сестра на Wellcome, иска от Paranova в бъдеще да изпраща до GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (наричано по-нататък „Glaxo“) сведения относно тези случаи на пускане на продукти на пазара, като прилага към тях пълен набор от образци на всеки вид опаковка, както и като посочва държавата на износ и конкретните причини за извършеното преопаковане.

10 След като Paranova съобщава причините за извършеното от нея преопаковане, но не и държавата на износ на съответния лекарствен продукт, Glaxo отново отправя искане да му бъде посочена тази държава, както и конкретните причини за преопаковането. По този повод на Paranova е изтъкнато, че нямало никаква причина сведенията относно паралелния износител да се отбелязват по толкова виден начин с по-едър и по-забележим надпис от този на името на производителя. Оспорва се и различното представяне на продукта, което е резултат от поставените две цветни ленти по ръбовете на кутията.

11 Освен това Glaxo изисква да му бъде представен пълен набор от образци на всички видове опаковки.

12 На 4 юни 2003 г. Paranova посочва, че поради технически причини, свързани с производството, не може да представи пълен набор от образци на опаковката в завършен вид, след като Glaxo не желае да поеме разноските за това.

13 Paranova внася „ZOVIRAX 400/60“ от Гърция. Там този лекарствен продукт е пуснат на пазара в опаковки, съдържащи 70 таблетки. Разрешеният в Австрия размер на опаковката съдържа 60 таблетки.

14 В рамките на обезпечително производство пред Handelsgericht Wien Wellcome моли да бъде издадено разпореждане в негова полза, с което с оглед на конкуренцията в Австрия Paranova да бъде задължено да спре предлагането и/или пускането в търговската дейност на преопаковани лекарствени продукти, по-конкретно „ZOVIRAX“, чиято опаковка съдържа допълнително поставени марки или съществуващи защитени марки в Австрия, ако:

— указанието за дружеството, което е извършило преопаковането на продукта, е посочено върху опаковката с по-едър и по-четлив шрифт и/или на по-забележимо място, отколкото указанието за производителя,

— по ръбовете на преопакованата кутия са поставени цветни, по-конкретно сини ленти с широчина около 5 mm като тези, които Paranova често използва за продуктите, които пуска на пазара,

— преди пускането на пазара на преопакования продукт това дружество не е уведомило надлежно Wellcome за предвиденото пускане на пазара, като

посочи по-конкретно и държавата на износ и конкретните причини за необходимостта от преопаковане.

15 С определение от 7 май 2004 г. Handelsgericht Wien уважава молбата на Wellcome. След обжалване по въззивен ред, на 28 януари 2005 г. Oberlandesgericht Wien уважава молбата в частта ѝ относно първата и третата от горепосочените точки и я отхвърля в частта ѝ относно втората точка.

16 Двете страни в главното производство подават ревизионна жалба пред Oberster Gerichtshof.

17 Тази юрисдикция посочва, че от решаващо значение за преценката на съответствието на новата опаковка е да се установи дали доказателството, че преопаковането на продукта е необходимо, за да не се поставят пречки за действителния достъп до пазара, трябва да бъде представено само по отношение на самото преопаковане на продукта. При положителен отговор възниквал въпросът кои са критериите, според които трябва да се направи преценка на представянето на новата опаковка. В дадения случай се очертавали две възможности, а именно преценка с оглед на принципа, който изисква нарушаването на правата върху марката да е във възможно най-малка степен, или преценка на представянето на новата опаковка с оглед на обстоятелството дали то може да накърни репутацията на марката и тази на притежателя. Препращащата юрисдикция иска също да се установи обхватът на задължението за уведомяване, което тежи върху паралелния вносител.

18 При тези условия Oberster Gerichtshof решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) а) Трябва ли член 7 от Директива 89/104[…] и свързаната с него практика на Съда да се тълкуват в смисъл, че доказателството, че използването на марката би допринесло за изкуственото разделяне на пазарите, трябва да бъде представено не само по отношение на преопаковането само по себе си, но и по отношение на представянето на новата опаковка?

При отрицателен отговор на този въпрос,

б) необходимо ли е представянето на новата опаковка да се преценява с оглед на принципа, който изисква нарушаването да е във възможно най-малка степен, или (единствено) с оглед на обстоятелството дали то може да накърни репутацията на марката и тази на притежателя?

2) Трябва ли член 7 от Директива [89/104] и свързаната с него практика на Съда да се тълкуват в смисъл, че паралелният вносител е изпълнил своето задължение за уведомяване единствено когато е посочил на притежателя на марката държавата на износ и конкретните причини за преопаковането?“

Производство пред Съда

19 С решение от 20 септември 2005 г. председателят на Съда спира производството до произнасяне на решението на Съда по дело C-348/04.

20 Съдът постановява решението си по посоченото дело (Решение от 26 април 2007 г. по дело Boehringer Ingelheim и др., C-348/04, Сборник, стр. I-3391).

21 С писмо от 30 май 2007 г. препращащата юрисдикция уведомява Съда, че поддържа своето преюдициално запитване в частта му относно първи въпрос, буква б) и втори въпрос.

22 С решение от 15 юни 2007 г. председателят на Съда постановява възобновяване на производството.

По преюдициалните въпроси

По буква б) от първия въпрос

23 В точка 3 от диспозитива на Решение от 11 юли 1996 г. по дело Bristol-Myers Squibb и др. (C-427/93, C-429/93 и C-436/93, Recueil, стр. I-3457) Съдът е постановил, че член 7, параграф 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може основателно да се противопостави на последващото пускане на пазара на фармацевтичен продукт, когато вносителят е преопаковал продукта и отново е поставил марката върху него, освен ако:

— е установено, че използването на правото върху марка от притежателя, за да се противопостави на пускането на пазара на преопаковани продукти с тази марка, би допринесло за изкуственото разделяне на пазарите между държавите членки. Такава е хипотезата по-специално когато притежателят е пуснал в обращение в различни държави членки идентичен фармацевтичен продукт в различни опаковки и когато преопаковането от страна на вносителя, от една страна, е необходимо за пускането на продукта на пазара в държавата на внос, и от друга страна, е извършено по такъв начин, че да не се засегне първоначалното състояние на продукта,

— е доказано, че преопаковането не може да засегне първоначалното състояние на продукта, който се съдържа в опаковката,

— на новата опаковка ясно е посочено лицето, което е преопаковало продукта, и името на производителя,

— преопакованият продукт е представен така, че да не може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя. Така опаковката не трябва да бъде дефектна, с лошо качество или в недобър вид, и

— преди продажбата на преопакования продукт вносителят е уведомил притежателя на марката и по негово искане му е предоставил образец от преопакования продукт.

24 Последното условие позволява на притежателя да провери дали преопаковането не е извършено така, че да засегне пряко или непряко първоначалното състояние на продукта, и дали представянето на продукта след преопаковането не може да накърни репутацията на марката (Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др., посочено по-горе, точка 78, както и Решение по дело Boehringer Ingelheim и др., посочено по-горе, точка 20).

25 Условието, според което преопаковането на фармацевтичния продукт в частност чрез използването на нова опаковка е необходимо за последващото му пускане на пазара в държавата членка на внос, се отнася единствено до преопаковането, но не и до начина на преопаковане или вида преопаковане (вж. Решение по дело Boehringer Ingelheim и др., посочено по-горе, точки 38 и 39).

26 В този смисъл посоченото условие за необходимост се отнася единствено до преопаковането на продукта, в частност чрез използването на нова опаковка, но не и до начина на представяне на тази нова опаковка.

27 След като не се преценява с оглед на условието за необходимост за целите на последващото му пускане на пазара, начинът на представяне на новата опаковка на продукта не може да се преценява и в зависимост от критерия, според който правото върху марката трябва да е нарушено във възможно най-малка степен.

28 Всъщност би било нелогично да се приеме, че не следва да се проверява дали избраният от паралелния вносител начин на представяне на новата опаковка на съответния продукт е необходим за целите на неговото последващо пускане на пазара и в същото време да се изисква този начин да отговаря на критерия, според който правото върху марката трябва да е нарушено във възможно най-малка степен.

29 Както е видно от точки 23 и 24 на настоящото решение, по принцип защитата на притежателя на правото върху марката спрямо избрания от паралелния вносител начин на представяне на опаковката на фармацевтичния продукт се гарантира чрез спазването на условието, според което преопакованият продукт трябва да е представен така, че да не може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя.

30 Ето защо на буква б) от първия въпрос следва да се отговори, че член 7, параграф 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че когато е установено, че преопаковането на фармацевтичния продукт чрез използването на нова опаковка е необходимо за последващото му пускане на пазара в държавата членка на внос, начинът на представянето на тази опаковка трябва да се преценява единствено с оглед на условието, според което този начин трябва да е такъв, че да не може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя.

По втория въпрос

31 Wellcome по същество поддържа, че уведомяването на притежателя на марката за държавата на износ и за конкретните причини за преопаковането позволява на същия да провери дали преопаковането е необходимо.

32 В рамките на висящия пред националната юрисдикция спор между притежателя на марката и паралелен вносител, който пуска на пазара на държава членка внесен от друга държава членка фармацевтичен продукт в нова опаковка, този паралелен вносител е длъжен по-конкретно да докаже, че е изпълнено условието, според което използването на правото върху марка от притежателя ѝ, за да се противопостави на пускането на пазара на преопакованите продукти с тази марка, би допринесло за изкуственото разделяне на пазарите между държавите членки (вж. Решение по дело Boehringer Ingelheim и др., посочено по-горе, точки 24 и 54).

33 Както е напомнено в точка 23 от настоящото решение, такава е хипотезата по-специално когато притежателят е пуснал в обращение в различни държави членки идентичен фармацевтичен продукт в различни опаковки и когато преопаковането от страна на вносителя е необходимо за пускането на продукта на пазара в държавата на внос.

34 Въз основа на гореизложеното и с оглед на обстоятелството, че адекватното функциониране на системата за уведомяване предполага всяка от заинтересованите страни лоялно да полага усилия за зачитането на законните интереси на другата (Решение от 23 април 2002 г. по дело Boehringer Ingelheim и др., C-143/00, Recueil, стр. I-3759, точка 62), паралелният вносител е длъжен да предостави на притежателя на марката необходимите и достатъчни сведения, за да може последният да провери дали преопаковането на продукта с тази марка е необходимо за неговото пускане на пазара в държавата членка на внос.

35 Впрочем видът на сведенията, които трябва да се предоставят, зависи от обстоятелствата във всеки отделен случай. Не може поначало да се отхвърли възможността в изключителни случаи те да включват указание за държавата членка на износ, тъй като липсата на подобни сведения би попречила на притежателя на марката да прецени необходимостта от преопаковане.

36 В това отношение следва да се напомни, че ако се окаже, че предоставените сведения са използвани от притежателя на марката, за да открие слабостите в своята организация на продажбите и по този начин да се противопостави на паралелната търговия с неговите продукти, участващите в паралелната търговия лица трябва да се защитят от тези действия в рамките на правилата относно конкуренцията в Договора за ЕО (вж. в този смисъл Решение от 11 ноември 1997 г. по дело Loendersloot, C-349/95, Recueil, стр. I-6227, точка 43).

37 Ето защо на втория въпрос следва да се отговори, че член 7, параграф 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че паралелният вносител е длъжен да предостави на притежателя на марката необходимите и достатъчни сведения, за да може последният да провери дали преопаковането на продукта с тази марка е необходимо за неговото пускане на пазара в държавата членка на внос.

По съдебните разноски

38 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (втори състав) реши:

1) **Член 7, параграф 2 от Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, изменена със Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 година, трябва да се тълкува в смисъл, че когато е установено, че преопаковането на фармацевтичния продукт чрез използването на нова опаковка е необходимо за последващото му пускане на пазара в държавата членка на внос, начинът на представянето на тази опаковка трябва да се преценява единствено с оглед на условието, според което този начин трябва да е такъв, че да не може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя.**

2) **Член 7, параграф 2 от Директива 89/104, изменена със Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 година, трябва да се тълкува в смисъл, че паралелният вносител е длъжен да предостави на притежателя на марката необходимите и достатъчни сведения, за да може последният да провери дали преопаковането на продукта с тази марка е необходимо за неговото пускане на пазара в държавата членка на внос.**

Подписи