

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY

ELEANOR SHARPSTON

přednesené dne 6. dubna 2006¹

1. V projednávané věci Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (odvolací soud, občanskoprávní kolegium) žádá Soudní dvůr o další pokyny ohledně účinku jeho rozsudku Boehringer Ingelheim a další (dále jen „Boehringer I“)². Uvedená věc se týkala okolností, za nichž se majitel ochranné známky může dovolávat svých práv z ochranné známky s cílem zabránit paralelnímu dovozcí, který přebaluje výrobky označené ochrannou známkou, uvádět takové výrobky na trh.

2. V rozsudku Court of Appeal, na jehož základě byla předložena žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, soudce Lord Jacob uvedl: „Někdy mám pocit, že právo ztrácí v této oblasti kontakt s realitou – posuzujeme koneckonců to, že vlastník ochranné známky ji používá pro své vlastní výrobky v bezvadném stavu. Průměrný spotřebitel by, myslím, byl šokován zmatečností, již právo dosáhlo.“

3. S tímto názorem souhlasím. Mám za to, že s ohledem na třicet let judikatury týkající se přebalování farmaceutických výrobků by již mělo být možné odvodit dostatečné zásady, jež by vnitrostátním soudům umožňovaly uplatňovat právo v neustále se opakujících soudních sporech mezi výrobcí a paralelními dovozci. V tomto stanovisku se takovéto zásady pokusím vyjádřit. Doufám, že se následně vnitrostátní soudy zhostí se ctí své úlohy při uplatňování těchto zásad na skutkové okolnosti řízení před nimi probíhajících, aniž by žádaly o jejich další upřesnění. Každý soudce si je vědom toho, že chytří právníci mohou vždy nalézt důvod, proč se určitý předpoklad použije, či nepoužije na situaci jejich klienta. Mám však za to, že by Soudní dvůr již nikdy neměl rozhodovat o takovýchto podrobnostech³.

1 — Původní jazyk: angličtina.

2 — Rozsudek ze dne 23. dubna 2002 (C-143/00, Recueil, s. I-3759).

3 — Je třeba uvést, že generální advokát F. Jacobs učinil obdobnou poznámku před devíti lety v bodě 33 svého stanoviska k věci Loendersloot (rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, C-349/95, Recueil, s. I-6227), když uvedl, že by „Soudní dvůr by [...] šel nad rámec své činnosti podle článku [234 ES], kdyby rozhodoval o všech aspektech přebalování a přeznačování výrobků, jež mohou paralelní dovozci uplatňovat pro různé druhy výrobků. Jakmile Soudní dvůr vyjádří základní zásadu či zásady, přísluší vnitrostátním soudům, aby tyto zásady uplatnily ve věcech, které projednávají“.

Právní rámec

4. Vývoj judikatury Soudního dvora týkající se přebalování výrobků byl předmětem podrobného rozboru generálního advokáta F. Jacobse a Soudního dvora ve věci Boehringer I. Nebudu tento rozbor opakovat, pouze uvedu následující aspekty, které mají v projednávané věci podle mého názoru zvláštní význam.

5. Historické kořeny této judikatury samozřejmě leží v článcích 28 ES a 30 ES. Článku 30 ES je v rámci vyjádření v projednávané věci věnována velká pozornost. Článek 28 ES je naopak zmiňován jen zřídka. Je však třeba mít na paměti, že článek 30 ES představuje výjimku ze základního pravidla zakotveného v článku 28 ES, podle nějž by se zboží mělo pohybovat volně mezi členskými státy. Článek 30 je třeba jako odchylku od takového základního pravidla vykládat striktně⁴.

6. Při výkladu článku 30 ES v kontextu práv k duševnímu a průmyslovému vlastnictví

Soudní dvůr již zpočátku odvodil pojem „zvláštní předmět práva“, když rozhodl, že článek 30 ES „umožňuje odchylky od [zásady volného pohybu zboží] pouze v rozsahu, v němž jsou takové odchylky odůvodněny k zajištění práv, která tvoří zvláštní předmět takového vlastnictví“⁵. Uvedená zásada umožňuje určit ve vztahu ke každému druhu duševního vlastnictví okolnosti, za nichž je výkon takového subjektivního práva přípustný podle práva Společenství, ačkoli v přeshraničním kontextu jeho výkon z povahy věci narušuje volný pohyb⁶.

7. Soudní dvůr rovněž již zpočátku vymezil zvláštní předmět práva k ochranné známce jako „záruku toho, že majitel ochranné známky bude mít výlučné právo užívat ochrannou známku pro první uvedení zboží, které je touto ochrannou známkou chráněno, do oběhu“⁷. Z uvedeného vymezení se přirozeně vyvinula zásada vyčerpání práv k ochranné známce⁸. Soudní dvůr tedy došel k závěru, že „výkon práva majitele ochranné známky, které mu přísluší podle právních

5 — Rozsudek ze dne 8. června 1971, *Deutsche Grammophon* (78/70, Recueil, s. 487, bod 11). „Zvláštní předmět“ [anglicky „specific subject-matter“] je poměrně nešťastný překlad francouzského „objet spécifique“. Viz D. Keeling, *Intellectual Property Rights in EU Law* (2003), kapitola 6, kde je uveden zajímavý historický a jazykový rozbor tohoto pojmu.

6 — Bod 14 stanoviska generálního advokáta F. Jacobse k věci HAG GF (rozsudek ze dne 17. října 1990, C-10/89, Recueil, s. I-3711, dále jen „rozsudek HAG II“).

7 — Rozsudek ze dne 31. října 1974, *Centrafarm BV* a další v. *Winthrop* (16/74, Recueil, s. 1183, bod 8).

8 — Obdobný vývoj nastal i v rámci jiných práv k duševnímu vlastnictví: viz rozsudky *Deutsche Grammophon*, uvedený v poznámce 5, pokud jde o práva související s autorským právem; ze dne 31. října 1974, *Sterling Drug* (15/74, Recueil, s. 1147), pokud jde o patenty, a ze 22. ledna 1981, *Dansk Supermarked* (58/80, Recueil, s. 181), pokud jde o autorské právo.

4 — Viz rozsudek ze dne 17. června 1981, *Komise v. Irsko* (113/80, Recueil, s. 1625, bod 7).

předpisů členského státu, zakázat v tomto státě prodej výrobku, který byl uveden na trh v jiném členském státě majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem, je neslučitelný s pravidly Smlouvy o EHS týkajícími se volného pohybu zboží na společném trhu“⁹.

8. Soudní dvůr pojem „zvláštní předmět práva“ k ochranné známce dále rozvinul v rozsudku Hoffmann-La Roche¹⁰, kde vysvětlil, že „základní funkcí ochranné známky [...] je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku označeného ochrannou známkou a umožnit jim tento výrobek odlišit bez možnosti záměny od výrobku jiného původu [a] ujistit se, že výrobek označený ochrannou známkou [...] nebyl v dřívější fázi uvedení na trh ovlivněn [...] tak, že by byl dotčen původní stav výrobku“. Ochrana zvláštního předmětu ochranné známky tedy zahrnuje právo zabránit „jakémukoli užití ochranné známky, které by mohlo narušit záruku původu“.

9. Zvláštní předmět ochranné známky má tedy dvě složky. Zaprvé jde o právo užívat ochrannou známkou pro první uvedení zboží,

kteří je touto ochrannou známkou chráněno, do oběhu ve Společenství, přičemž následovně je toto právo vyčerpáno. Zadržené se jedná o právo bránit každému užití ochranné známky, které by mohlo narušit záruku původu, jež zahrnuje jednak záruku totožnosti původu, a jednak záruku integrity výrobku označeného ochrannou známkou.

10. Tato základní práva jsou vyjádřena ve směrnici o ochranných známkách¹¹. Článek 5 odst. 1 stanoví, že z ochranné známky vyplývají pro jejího majitele „výlučná práva“, zejména právo zakázat užívání v obchodním styku a) totožného označení pro totožné zboží nebo služby, a b) označení, u něhož z důvodu totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb existuje nebezpečí záměny¹².

11. Bez dalšího omezení by z čl. 5 odst. 1 písm. a) vyplývalo pro majitele ochranné známky právo zabránit veškerému takovému užití ve vztahu ke zboží, na něž se vztahuje. Majitelé by tak mohli zakázat dovoz takového zboží do jednoho členského státu z jiného členského státu a bránit volnému

9 — Rozsudek Winthrop, uvedený v poznámce 7, bod 12.

10 — Rozsudek ze dne 23. května 1978 (102/77, Recueil, s. 1139, bod 7).

11 — První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92; dále jen „směrnice o ochranných známkách“).

12 — Vzhledem k tomu, že projednávaná věc se netýká služeb, omezím se v dalším rozboru pouze na zboží.

pohybu zboží zaručenému článkem 28 ES. To by však bylo v rozporu jednak se Smlouvou, a jednak s cílem směrnice, kterým je „odstranit rozdíly mezi právními předpisy členských států týkajícími se ochranných známek, které mohou bránit volnému pohybu zboží a služeb a mohou narušovat podmínky soutěže v rámci společného trhu“¹³, a zaručit tak fungování vnitřního trhu¹⁴. Článek 7 odst. 1 proto stanoví, že právo majitele ochranné známky zakázat užívání ochranné známky jej „neopravňuje [...], aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství“¹⁵, a zakotvuje tak zásadu práva Společenství o vyčerpání práv k ochranné známce.

12. Ačkoli čl. 7 odst. 1 byl popsán jako výjimka z pravidla stanoveného v čl. 5

odst. 1¹⁶, nemám za to, že se jedná o zcela přesný rozbor vztahu mezi oběma ustanoveními. Mám za to, že se spíše navzájem vyvažují. Použijí-li se pojmy „pravidlo“ a „výjimka“, odpovídalo by více povaze vzájemného vztahu mezi články 28 ES a 30 ES, aby byl čl. 5 odst. 1, který potenciálně omezuje dovoz, vykládán jako výjimka z čl. 7 odst. 1, který odráží základní zásadu volného pohybu zboží.

13. Článek 7 odst. 2 naopak stanoví, že čl. 7 odst. 1 „se nepoužije, podává-li majitel na základě zákonných důvodů námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh“. Článek 7 odst. 2 je tedy zjevně výjimkou ze základní zásady volného pohybu zboží. Není tedy důvodné jej vykládat široce¹⁷. Z toho vyplývá, že příliš široký výklad by neměl být použit obecně pro pojem „zákonné důvody“ nebo konkrétně pro výraz „změn[a] nebo zhoršení stavu“ zboží.

13 — První bod odůvodnění ve znění přeformulovaném Soudním dvorem v rozsudku ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 46).

14 — Rozsudek ze dne 16. července 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Recueil, s. I-4799, bod 27).

15 — V souladu s čl. 65 odst. 2 Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 (Úř. věst. 1994 L 1, s. 3) ve spojení s přílohou XVII bodem 4 této dohody byl čl. 7 odst. 1 směrnice pro účely uvedené dohody pozměněn a výraz „ve Společenství“ byl nahrazen slovy „na území jedné smluvní strany“. Vzhledem k tomu však, že řízení v projednávané věci se týká obchodu uvnitř Společenství, budu v dalším textu při rozboru rozsahu působnosti čl. 7 odst. 1 odkazovat na Společenství, a nikoli na Evropský hospodářský prostor.

16 — Rozsudek ze dne 30. listopadu 2004, Peak Holding (C-16/03, Sb. rozh. s. I-11313, bod 34 a citovaná judikatura).

17 — Viz bod 5 tohoto stanoviska.

14. Na základě článků 5 až 7 směrnice¹⁸ dochází k úplné harmonizaci pravidel týkajících se práv z ochranné známky, a definují se tak práva, která náleží majitelům ochranných známek ve Společenství¹⁹. Soudní dvůr nicméně již uvedl, že při určení, zda může majitel ochranné známky podle čl. 7 odst. 2 podat námitky proti uvádění na trh přebalených výrobků znovu opatřených ochrannou známkou, je třeba vycházet z jeho dřívější judikatury týkající se článku 30 ES²⁰. Stejná výkladová pravidla je nutno použít pro jiné varianty přebalování, s kterými majitelé ochranných známek nesouhlasí. Směrnici je třeba vykládat v souladu s rámcem Smlouvy a základními právy stanovenými Soudním dvorem a vymezenými výše²¹.

16. V tomto rámci může být namísto přeformulovat některé závěry odvozené z rozsudku Bristol-Myers Squibb a další²², které souvisejí s otázkami položenými v projednávané věci.

17. V uvedené věci Soudní dvůr rozhodl, že podle čl. 7 odst. 2 směrnice může majitel ochranné známky legitimně podat námitky proti dalšímu uvádění přebalených farmaceutických výrobků na trh, ledaže

15. Nemám přitom za to, že by nutně muselo být užitečné či žádoucí, aby Soudní dvůr i nadále formuloval své rozsudky ve smyslu článku 30 ES (nebo, aby se zúčastnění dovolávali důvodů vycházejících z uvedeného článku). Směrnice byla přijata již v roce 1988. Je jisté načasе pokročit dál.

1) by takový postup přispěl k umělému rozdělení trhů mezi členské státy; tak tomu je zejména v případě, kdy přebalení je jednak nezbytné pro uvedení výrobku na trh v členském státě dovozu, a jednak bylo provedeno za takových podmínek, že původní stav výrobku tím nemůže být ovlivněn;

2) přebalení nemůže ovlivnit původní stav výrobku obsaženého v obalu;

18 — Článek 6 se týká omezení účinků ochranné známky, jež nejsou v projednávané věci relevantní.

19 — Rozsudek Peak Holding, uvedený v poznámce 16, bod 30 a uvedená judikatura.

20 — Rozsudek ze dne 11. července 1996, Bristol-Myers Squibb a další (C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Recueil, s. I-3457, bod 41).

21 — Viz body 7 až 9 tohoto stanoviska.

22 — Uvedeném v poznámce 20.

- 3) na novém obalu je jasné uvedení původce přebalení výrobku a jméno jeho výrobce;
- 4) vzhled přebaleného výrobku není takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a dobré jméno jejího majitele; obal tak nesmí být vadný, nízké kvality nebo neúhledný, a na trh, nejsou-li splněna výše uvedená kritéria, nemám za to, že by z uvedeného ustanovení vyplývalo samostatné právo podat žalobu. Soudní dvůr v rozsudku *Silhouette International Schmied*²³ uvedl, že „je sice nesporné, že směrnice ukládá členským státům provést ustanovení, na jejichž základě musí mít majitel ochranné známky v případě porušení svých práv možnost získat soudní příkaz omezující třetí osoby v užívání jeho ochranné známky, takový požadavek však neukládá článek 7, nýbrž článek 5 směrnice“.
- 5) dovozce podá majiteli ochranné známky oznámení před uvedením přebaleného výrobku do prodeje a poskytne mu na jeho žádost vzorek přebaleného výrobku.

18. Těchto pět podmínek, které prostupují otázkami položenými v projednávané věci, budu označovat jako „podmínky BMS“.

19. Ačkoli Soudní dvůr v rozsudku *Bristol-Myers Squibb* a další vyložil čl. 7 odst. 2 v tom smyslu, že majitel ochranné známky může podat námitky proti dalšímu uvádění

20. Podmínky BMS lze shrnout s ohledem na systém a znění směrnice tak, že přebalení – nebo alespoň některé druhy přebalení – představuje „zákonný důvod“ ve smyslu čl. 7 odst. 2, ledaže i) by přebalení bylo nezbytné za účelem přístupu na trh; ii) přebalení nemůže ovlivnit původní stav výrobku; iii) na novém obalu je uvedeno jméno dovozce a výrobce; iv) vzhled není takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a jejího majitele, a v) dovozce podá majiteli oznámení.

23 — Uvedením v poznámce 14, bod 35.

Spory v původním řízení a předběžné otázky

21. Žalobkyně v původním řízení jsou výrobci farmaceutických přípravků a žalované v původním řízení jsou paralelní dovozci farmaceutických výrobků (inhalátorů či tablet) vyráběných a uváděných na trh ve Společenství pod ochrannou známkou jednou ze žalobkyň v původním řízení. Spor se týká okolností, za kterých mohou žalované v původním řízení tyto farmaceutické přípravky legálně přeznačovat²⁴ nebo přebalovat²⁵.

22. Konkrétněji, v projednávané věci byly položeny otázky týkající se dvou způsobů přebalování výrobků do nových vnějších obalů navržených jednou z žalovaných v původním řízení a nesoucích vlastní logo, ochrannou známkou, styl nebo „podnikovou úpravu“. První z uvedených způsobů označuje předkládající soud jako „společné označování“: paralelní dovozce znovu opatří nový vnější obal původní ochrannou známkou²⁶.

24 — V předkládacím rozhodnutí je přeznačený výrobek vymezen jako „výrobek dovezený z jiného členského státu v svého původním vnitřním a vnějším obalu, který je opatřen dodatečným vnějším označením v jazyce členského státu dovozu“.

25 — V žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce je přebalený výrobek vymezen jako „výrobek dovezený z jiného členského státu v jeho původním vnitřním obalu, ale s novým vnějším obalem, jehož text je uveden v jazyce členského státu dovozu“.

26 — Nebo v některých případech ochranné známky, pokud je jako ochranná známka zapsané jméno i logo výrobce.

Druhý způsob označuje předkládající soud jako „odstranění [ochranné známky]“: nový vnější obal není znovu opatřen původní ochrannou známkou, tato známka však zůstává na samotných tabletách a inhalátorech a na blistrech; namísto původní ochranné známky se uvádí druhový název léčiva²⁷.

23. Ve svém prvním rozsudku ve vnitrostátním řízení²⁸ High Court určil, i) že na rozdíl od přebalených výrobků existuje „masový a silný odpor vůči paralelně dováženým farmaceutickým přípravkům dodávaným v přeznačených obalech“ a že ii) činnosti žalovaných v původním řízení neovlivňovaly a dokonce ani neohrožovaly „zvláštní předmět“ práv žalobkyň v původním řízení k ochranným známkám: „užití ochranných známek žalobkyň je ve všech případech správné v tom smyslu, že jsou užívány k předání pravdivé informace o zdroji a odpovědnosti za jakost bez podvodu a újmy“. Konstatoval rovněž, že nebylo uplatňováno to, že by činnost žalovaných v původním řízení, proti níž jsou podávány

27 — Některé blistry a inhalátory jsou také přeznačeny, ale nikoli natolik, aby byly zakryty původní ochranné známky; tato otázka patrně není předmětem sporu.

28 — Rozsudek soudce J. Laddie ze dne 28. února 2000, [2002] 2 CMLR 571.

námítky, vedla ke kontaminaci či jiným způsobem snižovala jakost výrobků žalobkyň v původním řízení.

tohoto práva přispíval k umělému rozdělení trhů mezi členské státy.

24. High Court položil Soudnímu dvoru několik otázek, žádaje o vyjasnění zásad stanovených Soudním dvorem v jeho dřívější judikatuře. Otázky se týkaly částečně dosahu zásady, že paralelní výrobci farmaceutických výrobků by měli mít možnost přebalovat výrobky, pokud je takové přebalení nezbytné pro to, aby bylo možné uvést tyto výrobky na trh, a částečně dosahu požadavku, aby paralelní výrobce musel oznámit majiteli ochranné známky svůj úmysl užívat ochrannou známku.

2. Přebalení farmaceutických výrobků nahrazením obalů je objektivně nezbytné ve smyslu judikatury Soudního dvora v případě, že bez tohoto přebalení musí být skutečný přístup na dotčený trh nebo významnou část uvedeného trhu považován za omezený z důvodu silného odporu významné části spotřebitelů vůči přeznačeným farmaceutickým výrobkům.

25. V rozsudku Boehringer I Soudní dvůr odpověděl na tyto otázky takto:

„1. Článek 7 odst. 2 [směrnice o ochranných známkách] musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky se může dovolávat svého práva z ochranné známky za účelem zamezení toho, aby paralelní dovozce prováděl přebalování farmaceutických výrobků, ledaže by výkon

3. Paralelní dovozce musí v každém případě pro to, aby byl oprávněn přebalit farmaceutické výrobky označené ochrannou známkou, dodržet podmínku předchozího oznámení. Pokud paralelní dovozce tuto podmínku nedodrží, může majitel ochranné známky podat námitky proti uvádění přebaleného farmaceutického výrobku na trh. Paralelnímu dovozci přísluší, aby sám majiteli ochranné známky oznámil zamýšlené přebalení. V případě sporu přísluší vnitrostátnímu soudu posoudit s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem, zda měl majitel ochranné

známky k dispozici přiměřenou lhůtu pro reakci na navrhované přebalení.“

26. Ve svém druhém rozsudku²⁹ High Court odvodil z rozsudku Soudního dvora dva závěry: zaprvé, musí existovat předpoklad, že poškození zvláštního předmětu práv majitele ochranné známky je způsobeno přebalením, i když ve skutečnosti nedošlo k ovlivnění jakosti zboží nebo funkce ochranné známky jako označení zboží, a zadruhé, kritérium nezbytnosti přebalení se použije nejen při určení, zda dovozci vůbec měli právo provést přebalení, ale i při určení přípustného způsobu přebalení, a jediné přípustné přebalení je tedy takové, které co možná nejméně zasahuje do práv k ochranné známce. High Court tedy došel k závěru, že společné označování i odstranění porušuje ochranné známky žalobkyn v původním řízení.

27. Žalované v původním řízení podaly odvolání ke Court of Appeal. Žalobkyně v původním řízení podaly vzájemné odvolání k uvedenému soudu proti zjištění uvedenému v prvním rozsudku High Court, že existuje masový a silný odpor vůči přeznačeným obalům. Court of Appeal uvedené zjištění potvrdil a konstatoval, že kdyby

paralelní dovozci neměli možnost přebalovat výrobky, čelili by při prodeji značným obtížím. Pokud jde o odvolání proti druhému rozsudku High Court, Court of Appeal sice jasně vyjádřil svůj názor na některé aspekty věci, avšak usoudil, že právní úprava je v určitých směrech nejasná³⁰. Zejména i nadále přetrvávaly pochybnosti o významu slova „nezbytné“, důkazním břemenu a důsledcích nedostatku předchozího oznámení. Položil proto Soudnímu dvoru následující otázky:

„Přebalené výrobky

1. Pokud paralelní dovozce uvádí na trh jednoho členského státu farmaceutický výrobek dovezený z jiného členského státu v jeho původním vnitřním obalu, ale s novým vnějším obalem, jehož text

29 — Rozsudek soudce J. Laddie ze dne 6. února 2003, [2003], EWHC 110 (Ch).

30 — Tento závěr může potvrzovat skutečnost, že každá strana argumentovala, že v důsledku „vyjasnění“ Soudním dvorem je namístě zcela nebo z větší části v vyhovět jejím návrhovým žádáním v rámci části dotčeného řízení týkající se ochranných známek.

je uveden v jazyce členského státu dovozu („přebalený“ výrobek):

provedl přebalení, tím, že nahradil vnější obal, v případě kladné odpovědi, jakým způsobem?

a) nese důkazní břemeno, že nový obal splňuje každou z podmínek stanovených v rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další] dovozce, nebo přísluší majiteli ochranné známky prokázat, že tyto podmínky nejsou splněny, nebo se důkazní břemeno liší podle dotčené podmínky, a v případě kladné odpovědi, jakým způsobem?

c) není čtvrtá podmínka uvedená ve výše uvedeném rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další], a sice, že vzhled přebaleného výrobku není takový, aby mohl poškodit dobré jméno ochranné známky nebo jejího majitele, porušena pouze tehdy, když je obal vadný, nízké kvality nebo neúhledný, nebo se tato podmínka vztahuje také na cokoliv, co může poškodit dobré jméno ochranné známky?

b) použije se první podmínka stanovená ve výše uvedeném rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další], tak jak byla vyložena v rozsudku [Upjohn³¹] a ve výše uvedeném rozsudku [Boehringer I], a sice, že je třeba prokázat nezbytnost přebalení výrobku, aby nebyl omezen skutečný přístup na trh, výlučně na případ přebalení nahrazením vnějšího obalu (jak bylo rozhodnuto Soudním dvorem [Evropského sdružení volného obchodu] ve věci E-3/02, *Paranova v. Merck*), nebo se použije také na konkrétní způsob a styl, kterým paralelní dovozce

d) je-li odpověď na první otázku pod písm. c) taková, že čtvrtá podmínka je porušena čímkoliv, co může poškodit dobré jméno ochranné známky, a pokud buď i) nový vnější obal není opatřen ochrannou známkou („odstranění“), nebo ii) paralelní dovozce opatří nový vnější obal svým vlastním logem, nebo použije podnikový styl nebo úpravu, nebo úpravu, kterou užívá pro řadu rozdílných výrobků (společné označování), je nutné se domnívat, že tyto druhy pojetí obalu poškozují dobré jméno ochranné známky, nebo se jedná o skutkovou otázku, jež spadá do posuzovací pravomoci vnitrostátních soudů?

31 — Rozsudek ze dne 12. října 1999 (C-379/97, Recueil s. I-6927).

- e) pokud je odpověď na první otázku pod písm. d) taková, že se jedná o skutkovou otázku, kdo nese důkazní břemeno?

Přeznačené výrobky

2. Pokud paralelní dovozce uvádí na trh jednoho členského státu farmaceutický výrobek dovezený z jiného členského státu v jeho původním vnitřním a vnějším obalu, který opatřil dodatečným vnějším označením v jazyce členského státu dovozu („přeznačený“ výrobek):

- a) použije se obecně pět podmínek uvedených ve výše uvedeném rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další]?
- b) pokud je odpověď na druhou otázku pod písm. a) kladná, nese důkazní břemeno v případě, že obal opatřený označením odpovídá každé z podmínek uvedených ve výše uvedeném rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další] dovozce, nebo přísluší majiteli ochranné známky prokázat, že tyto podmínky nejsou splněny, nebo se důkazní břemeno liší podle dotčené podmínky?

- c) pokud je odpověď na druhou otázku pod písm. a) kladná, použije se první podmínka uvedená ve výše uvedeném rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další] tak, jak byla vyložena ve výše uvedeném rozsudku [Upjohn] a ve výše uvedeném rozsudku [Boehringer I], a sice, že je třeba prokázat nezbytnost přebalení výrobku, aby nebyl omezen skutečný přístup na trh, pouze na přeznačení, nebo se použije také na konkrétní způsob a styl, kterým paralelní dovozce takové přeznačení provádí?

- d) pokud je odpověď na druhou otázku pod písm. a) kladná, není čtvrtá podmínka uvedená ve výše uvedeném rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další], a sice, že vzhled přebaleného výrobku není takový, aby mohl poškodit dobré jméno ochranné známky nebo jejího majitele, porušena pouze tehdy, když je obal vadný, nízké kvality nebo neúhledný, nebo se tato podmínka vztahuje také na cokoliv, co může poškodit dobré jméno ochranné známky?

- e) pokud je odpověď na druhou otázku pod písm. a) kladná a pokud je odpověď na druhou otázku pod písm. d) taková, že čtvrtá podmínka je porušena čímkoliv, co může poškodit dobré jméno ochranné známky, dochází k poškození dobrého jména ochranné známky v tomto smyslu tehdy, pokud i) je dodatečné označení buď umístěno takovým způsobem, že zcela nebo

zčásti zakrývá jednu z ochranných známek majitele, nebo ii) na dodatečném označení není uvedeno, že dotčená ochranná známka je ve vlastnictví jejího majitele, nebo iii) jméno paralelního dovozce je vytištěno velkými písmeny?

finanční náhradu (tj. náhradu škody nebo vydání všech zisků dosažených v důsledku porušení) za stejných podmínek jako v případě padělků?

Oznámení

3. Pokud paralelní dovozce nepodal oznámení o přebaleném výrobku, jak je vyžadováno pátou podmínkou uvedenou ve výše uvedeném rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další], a z tohoto pouhého důvodu poškodil ochrannou známku nebo ochranné známky jejího majitele:

a) představuje každý následný dovoz tohoto výrobku porušení, nebo se dovozce dopouští porušení pouze do okamžiku, kdy se majitel ochranné známky dozvěděl o výrobku a uplynula doba stanovená pro oznámení?

b) je majitel ochranné známky oprávněn z důvodu porušení, kterého se dopustil dovozce, požadovat

c) řídit se přiznání finančních náhrad majiteli ochranné známky z důvodu tohoto druhu porušení, kterých se dopustil dovozce, zásadou proportionality?

d) v případě záporné odpovědi, na jakém základě je třeba stanovit takovou náhradu se zřetelem na skutečnost, že dotčené výrobky byly uvedeny na trh uvnitř EHP majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem?“

28. Písemná vyjádření předložily žalobkyně v původním řízení, žalované v původním řízení a Komise a všechny tyto zúčastněné byly zastoupeny na jednání.

Použije se pět podmínek uvedených v rozsudku Bristol-Myers Squibb a další na přeznačené výrobky?

podmínek BMS pro přeznačené obaly³³. Žalované v původním řízení tvrdí, že z judikatury Soudního dvora³⁴ vyplývá, že podmínky BMS nelze použít pro přeznačení.

29. Jak uvádí Komise, bude-li odpověď na tuto otázku³² kladná, lze druhou otázku pod písm. b) až e) sloučit s první otázkou pod písm. a) až d). Bude-li odpověď na tuto otázku záporná, není druhá otázka pod písm. b) až e) relevantní. Je tedy třeba nejprve přezkoumat druhou otázku pod písm. a).

30. Ve svém druhém rozsudku High Court vyložil rozsudek Boehringer I v tom smyslu, že se vztahuje pouze na přebalení, neboť pouze při přebalení nutně dochází k poškození zvláštního předmětu ochranné známky. Předkládající soud souhlasí, že přeznačení ovlivňuje dobré jméno žalobkyň v původním řízení ani jejich ochranných známek.

32. Žalované v původním řízení správně uvádějí, že všechny dřívější věci se týkaly různých způsobů přebalení. Otázka přeznačení v souvislosti s farmaceutickými výrobky byla Soudnímu dvoru položena pouze ve věci Boehringer I; na rozdíl od tvrzení žalobkyň v původním řízení se však v uvedené věci nejednalo o hlavní otázku.

31. Žalobkyně v původním řízení a Komise tvrdí, že Soudní dvůr potvrdil použitelnost

33. Mám za to, že judikatura a zásady, z nichž tato judikatura vychází, spíše podporuje názor žalovaných v původním řízení než stanovisko žalobkyň v původním řízení a Komise.

33 — Rozsudky Bristol-Myers Squibb a další, uvedené v poznámce 20, bod 55; ze dne 11. července 1996, Eurim-Pharm (C-71/94 až C-73/94, Recueil, s. I-3603); Loendersloot, uvedený v poznámce 3, bod 27, a Boehringer I.

34 — Rozsudky Hofmann-La Roche, uvedený v poznámce 10; ze dne 3. prosince 1981, Pfizer (1/81, Recueil, s. 2913); Bristol-Myers Squibb a další, uvedený v poznámce 20; Upjohn, uvedený v poznámce 31; Loendersloot, uvedený v poznámce 3, bod 27, a Boehringer I.

32 — Druhá otázka pod písm. a).

34. V rozsudku Bristol-Myers Squibb a další Soudní dvůr uvedl:

pouhé připojení nálepky obsahující dodatečné informace na dotčené láhve“³⁶.

„Majitel [ochranné známky] může [...] podat námitky proti přebalení výrobku do nového vnějšího obalu, pokud je dovozce schopen vytvořit obal, jenž může být uveden na trh v členském státě dovozu, například umístěním nových označení v jazyce členského státu dovozu na původní vnější nebo vnitřní obal [...]“³⁵

36. Ačkoli uvedené závěry Soudního dvora neposkytují výslovnou odpověď na otázku, zda umístění nového označení představuje „přebalení“ v rámci judikatury Soudního dvora týkající se článku 30 ES, zřetelně z nich vyplývá, že majitel ochranné známky nemůže podat námitky proti přeznačení. Logicky z nich tedy vyplývá, že tomu tak není.

35. Podobně v rozsudku Loendersloot uvedl:

„Osoba provádějící nové označení musí [...] použít způsob, který umožní paralelní obchod a zároveň co možná nejméně ovlivní zvláštní předmět práva k ochranné známce. Pokud tedy údaje na původním označení vyhovují platným předpisům o označování v členském státě určení, avšak tyto předpisy vyžadují poskytnutí dalších informací, není nutné odstranit a znovu umístit nebo nahradit původní označení, neboť může postačovat

37. Je pravda, že v rozsudku Phytheron International³⁷, který předcházel rozsudku Loendersloot, Soudní dvůr rozhodl, že „pouhé doplnění [některých údajů, jejichž účelem je splnění legislativních požadavků členského státu dovozu] na označení nemůže představovat zákonný důvod ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice o ochranných známkách, pokud takto pozměněné označení nepostrádá důležité informace nebo neobsahuje nesprávné informace a jeho vzhled nemůže poškodit dobré jméno ochranné známky

³⁶ — Bod 46.

³⁷ — Rozsudek ze dne 20. března 1997 (C-352/95, Recueil, s. I-1729).

nebo jejího majitele (viz rozsudek Bristol-Myers Squibb, body 65, 75 a 76)³⁸.

z rozsudku Phytheron International bylo možno dovozovat závěr, že se druhá podmínka BMS vztahuje na přeznačení.

38. Z pasáže rozsudku Bristol-Myers Squibb a další, již Soudní dvůr uvádí ve výše uvedené citaci, vyplývá, že výjimka týkající se informací se vztahuje na druhou podmínku BMS, tedy že přebalení nesmí ovlivnit původní stav výrobku. Ačkoli to může znít překvapivě, Soudní dvůr v rozsudku Bristol-Myers Squibb a další vyjádřil názor, že v případě farmaceutických výrobků může poskytnutí nedostatečných informací „nepřímo ovlivnit“ původní stav výrobku; zda k tomu skutečně dochází, je skutková otázka, jejíž zodpovězení přísluší vnitrostátnímu soudu³⁹. Z rozsudku Phytheron International tedy vyplývá, že na přeznačení se vztahuje druhá a čtvrtá (neovlivnění dobrého jména) podmínka BMS. V samotném rozsudku Bristol-Myers Squibb a další však Soudní dvůr určil, že druhá podmínka není porušena přeznačením *vnitřního* obalu⁴⁰. Lze tedy usuzovat *a fortiori*, že s touto podmínkou není v rozporu ani přeznačení *vnějšího obalu*, jak učinily v projednávané věci žalované v původním řízení. Rozsudek Phytheron International se navíc netýkal farmaceutických výrobků. Nemám tedy za to, že by

39. Vzhledem k rozporuplným závěrům vyplývajícím z nedávné judikatury (což dokládá skutečnost, že rozsudků Loendersloot a Boehringer I se dovolávají jak žalobkyně v původním řízení, tak žalované v původním řízení) mám za to, že odpověď musí být dovozována ze základních zásad.

40. Původní zdroj podmínek BMS, rozsudek Hoffmann-La Roche⁴¹ odkazuje na právo majitele bránit jakémukoli užití ochranné známky, které by mohlo narušit záruku původu⁴². Bez ohledu na přístup uplatňovaný dříve Soudním dvorem, pokud jde o rizika spojená s nahrazením vnějšího obalu, mám za to, že přeznačení dotčené v projednávané věci nepřestavuje takové užití ochranné známky. Ochranná známka je umísťována na pravé zboží, aniž by existovalo nebezpečí ovlivnění původního stavu samotného výrobku. Tento názor podporují skutková zjištění High Court a potvrdil jej v řízení o odvolání i předkládající soud. Mám za to, že pokud neexistuje nebezpečí narušení záruky původu, jak je tomu v případě umístění dodatečného vnějšího označení

38 — Bod 23.

39 — Viz body 65 a 66.

40 — Viz bod 64.

41 — Uvedený v poznámce 10.

42 — Bod 7.

na původní vnější obal při zachování původního vnitřního obalu⁴³, podmínky BMS se nepoužijí.

v jazyce členského státu dovozu. S ohledem na tento závěr není druhá otázka pod písm. b) až e) relevantní.

41. Takový přístup podle mého názoru nejlépe zachovává přiměřenou rovnováhu mezi základní zásadou volného pohybu zboží vyplývající ze Smlouvy a právy majitelů ochranných známek ve vztahu k paralelním dovozům. Pokud neexistuje žádné nebezpečí narušení záruky původu, tak jak bylo vymezeno Soudním dvorem, musí mít přednost volný pohyb zboží. Může-li majitel ochranné známky na základě skutkových okolností prokázat, že přeznačení může narušit takto chápanou záruku původu, mohou mít výjimečně přednost práva majitele ochranné známky na základě odchylky od zásady volného pohybu zboží. Tato skutečnost vyplývá z vymezení základních práv a zvláštního předmětu ochranné známky Soudním dvorem.

Použije se požadavek na nezbytnost přebalení pouze na případ přebalení nahrazením vnějšího obalu, nebo se použije také na konkrétní způsob a styl přebalení a, v případě kladné odpovědi, jakým způsobem?

43. Tato otázka⁴⁴ vyvstala proto, že High Court ve svém druhém rozsudku rozhodl, že kritérium nezbytnosti se nevztahuje pouze na přebalení jako takové, ale rovněž na podrobnosti způsobu přebalení. Došel proto k závěru, že přebalení musí co možná nejméně zasahovat do práv k ochranné známce. Předkládající soud s tímto rozbořem nesouhlasí.

42. Pokud jde o druhou otázku pod písm. a), mám tedy za to, že podmínky BMS se nepoužijí, pokud paralelní dovozce uvádí na trh jednoho členského státu farmaceutický výrobek dovezený z jiného členského státu v jeho původním vnitřním a vnějším obalu, který opatřil dodatečným vnějším označením

44. Žalobkyně v původním řízení, dovolávající se opět rozsudků Boehringer I

43 — Jak vyplývá ze znění dotčené otázky.

44 — První otázka pod písm. b). [První otázka pod písm. a) je přezkoumána níže, v bodech 81 až 99.]

a Loendersloot⁴⁵, tvrdí, že požadavek nezbytnosti se použije pro konkrétní způsob a styl přebalení⁴⁶. Žalované v původním řízení a Komise se rovněž dovolávají uvedených rozsudků, ale zastávají opačné stanovisko.

45. Otázka nezbytnosti v zásadě vznikla na základě závěru High Court, podle něhož judikatura Soudního dvora týkající se přebalování zavádí „nevyvratitelnou právní domněnku“, že i v případě (jak bylo zjištěno v původním řízení), kdy dotčeným přebalením nebyla a nemohla být nepříznivě ovlivněna jakost výrobků, a toto přebalení nemělo skutečný nepříznivý účinek na funkci ochranné známky jako označení původu, je třeba předpokládat, že došlo k poškození nebo ovlivnění zvláštního předmětu práva. Tento závěr vyplývá z konstatování Soudního dvora v rozsudku Boehringer I, že „tím, co ovlivňuje zvláštní předmět ochranné známky, [je] přebalení farmaceutických výrobků označených ochrannou známkou jako takové, aniž by bylo třeba v tomto kontextu zkoumat konkrétní účinky přebalení provedeného paralelním dovozcem“⁴⁷.

45 — Uvedeného v poznámce 3, bod 46.

46 — Je patrné namísto uvést, že tato otázka se omezuje na změny vnějšího obalu. Z tohoto důvodu nepovažují podobnost s uváděním značkových automobilů na trh v Číně (jež Komise popsala při jednání jako „opravdovou hloupost“) naznačovanou žalobkyní za nijak zvláště relevantní. Příklad uvádění automobilů na trh ve skutečnosti oslabuje argumenty žalobkyn v původním řízení, neboť prodejci často používají společné označení, např. umístěním svého jména na poznávací značku nebo na jiné místo na vozidle.

47 — Bod 30.

46. Uvedené konstatování ve skutečnosti parafrázovalo rozsudek Hoffmann-La Roche⁴⁸. V této souvislosti nejsem přesvědčena, že uvedené shrnutí je zcela správné. Soudní dvůr ve skutečnosti v rozsudku Hoffmann-La Roche uvedl, že záruka původu dává spotřebiteli jistotu, že určitý výrobek označený ochrannou známkou nebyl předmětem neoprávněného zásahu ze strany třetí osoby, jímž by byl „ovlivněn [jeho] původní stav“⁴⁹. Z toho vyplývá, že konkrétní způsob a styl přebalení, jež se dotýká *pouze vnějšího obalu*, nenaruší záruku původu.

47. Jak jsem již navíc uvedla⁵⁰, nemám za to, že by byl namísto široký výklad pojmu „změn[a] nebo zhoršení stavu zboží“ (znění čl. 7 odst. 2 směrnice o ochranných známkách, jež odráží podmínky stanovené v rozsudku Hoffmann-La Roche).

48. Z přípravných prací⁵¹ rovněž vyplývá, že Komise původně zamýšlela uplatnit požada-

48 — Uvedený v poznámce 10.

49 — Bod 7. Soudní dvůr dále rozvinul (v bodech 9 až 12) předchůdce pozdějšího kritéria nezbytnosti a stručněji naznačil nyní ostatní podmínky BMS.

50 — Bod 13 tohoto stanoviska.

51 — Viz důvodovou zprávu k návrhu první směrnice Rady, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách [KOM(80) 635 v konečném znění ze dne 15. listopadu 1980], komentář k článku 6.

vek nezbytnosti pro přebalení jako takové a předpokládala, že by paralelní dovozce měl mít možnost uvážení, pokud jde o konkrétní způsob přebalení, *za předpokladu*, že splní požadavky stanovené v rozsudku Hoffmann-La Roche⁵². Nic nenaznačuje, že uvedený úmysl doznal v průběhu legislativního procesu změny.

že přebalením nesmí být nepříznivě ovlivněno dobré jméno ochranné známky nebo jejího majitele.

49. Předkládající soud a žalované v původním řízení tvrdí, že z rozhodnutí Soudního dvora ESVO *Paranova v. Merck*⁵³ vyplývá, že podmínka nezbytnosti se použije pouze na vlastní přebalení, a nikoli na jeho konkrétní způsob a styl. Nejsem přesvědčena, že je uvedený rozsudek tak jednoznačný, jak je uplatňováno. Je však zcela jistě relevantní.

50. V uvedené věci byl mj. Soudní dvůr ESVO tázán, zda se kritérium nezbytnosti použité Soudním dvorem při výkladu „zákonných důvodů“ ve smyslu čl. 7 odst. 2 použije rovněž na konkrétnější vzhled obalu, nebo zda má být konkrétnější vzhled obalu posuzován výhradně na základě podmínky,

51. Soudní dvůr ESVO přezkoumal judikaturu Soudního dvora, zejména podmínky BMS. Došel k závěru, že na základě první podmínky „bude zjištěno, zda paralelní dovozce má právo přebalit výrobek a znovu jej opatřit ochrannou známkou výrobce, zatímco pomocí ostatních kritérií budou zjištěny podmínky pro výkon tohoto práva za účelem zajištění legitimních zájmů majitele ochranné známky“. Soudní dvůr ESVO zmínil rozsudky *Bristol-Myers Squibb a další, Merck Sharpe & Dohme*⁵⁴, *Boehringer I and Upjohn*⁵⁵ a uvedl, že „[u]možnění paralelních dovozů a přebalování je prostředkem, jehož cílem je zajistit volný pohyb zboží. [...] Jinými slovy, právo paralelního dovozce přebalovat výrobky je odůvodněné, neboť představuje důležitý příspěvek k překonání rozdělení trhu EHP hranicemi států. Z tohoto důvodu stanovil Soudní dvůr kritérium nezbytnosti [...] Z výše uvedeného vyplývá, že [toto kritérium] je relevantní z hlediska určení práva paralelního dovozce provádět přebalení jako takové, pokud jednání majitele ochranné známky a skutkové či právní překážky obchodu narušují skutečný přístup na trh státu dovozu. Pokud [...] je

52 — Viz věc *Pfizer*, uvedený v poznámce 34, kde paralelní dovozce přesně splnil požadavky stanovené v rozsudku *Hoffmann-La Roche* a Soudní dvůr jeho postup schválil.

53 — Rozsudek ze dne 8. července 2003 (E-3/02, ETMR 2004, s. 1).

54 — Rozsudek ze dne 23. dubna 2002 (C-443/99, Recueil, s. I-3703).

55 — Uvedený v poznámce 31.

právo na přebalení nepochybné a paralelní dovozce při jeho výkonu dosáhl skutečného přístupu na trh, nemůže být požadavek nezbytnosti rozhodující pro výklad pojmu „zákonných důvodů“ v čl. 7 odst. 2 směrnice. [...] Uplatňování požadavku nezbytnosti pro tržní jednání paralelního dovozce poté, co získal přístup na trh, zejména pro jeho strategii prezentace výrobku, jako je inzerce či vzhled balení, by představovalo nepřiměřené omezení volného pohybu zboží“⁵⁶.

52. Mám za to, že uvedené odůvodnění je správné. Strukturu podmínek BMS (a také původní podmínky stanovené v rozsudku Hoffmann-La Roche) jsou vhodné také pro tento rozbor. Toto odůvodnění je mimoto podpořeno přístupem Soudního dvora ve věci Upjohn⁵⁷, kde je uvedeno, že „podmínka nezbytnosti je splněna, jestliže [...] právní předpisy nebo praxe v členském státě dovozu brání tomu, aby dotčený výrobek byl uváděn na trh tohoto státu“.

56 — Body 41 až 45.

57 — Uvedené v poznámce 31, bod 43. Ačkoli se uvedená pasáž týká odstranění a nahrazení ochranné známky, a nikoli obecněji přebalení, z bodů 37 až 39 rozsudku vyplývá, že Soudní dvůr měl za to, že tyto dvě situace se řídí stejnými zásadami.

53. Bylo uvedeno⁵⁸, že rozsudek Soudního dvora ESVO nepřikládá dostatečnou váhu „právu majitele ochranné známky užívat svou ochrannou známku podle svého uvážení“, a nejedná se proto z hlediska práva o kvalitní rozhodnutí. Majitel ochranné známky takové právo samozřejmě má. Toto právo je však vyčerpáno, jakmile jsou výrobky uvedeny na trh ve Společenství buď jím samotným, nebo s jeho souhlasem. To je podstatou pravidla o vyčerpání práva, jehož cílem je zajistit, aby práva k duševnímu vlastnictví nebyla používána k narušení volného pohybu zboží. Mám za to, že pro nepoužití tohoto pravidla musí existovat velmi naléhavé důvody.

54. Jedná se navíc o silný pragmatický argument (který je, podle mého názoru, přinejmenším stejně důležitý jako pojmová soudržnost práva) na rozdíl od tvrzení, že kritérium nezbytnosti se použije na konkrétní způsob a styl přebalení. Takový výklad by nepřiměřeně zatěžoval vnitrostátní soudy, které by musely rozhodovat o velkém počtu nepodstatných podrobností ohledně vzoru a barvy, což zjevně nespadá do jejich působnosti.

55. Mám tedy za to, že požadavek nezbytnosti přebalení se použije pouze na vlastní

58 — Tvrzení Eli Lilly and Co., jedné z žalobkyň v původním řízení.

přebalení a nevztahuje se na jeho konkrétní způsob a styl.

nedodržení podmínky, ale zřejmě se domníval, že tento závěr není nepochybný.

Není čtvrtá podmínka BMS porušena pouze tehdy, když je obal vadný, nízké kvality nebo neúhledný, nebo se tato podmínka vztahuje také na cokoliv, co může poškodit dobré jméno ochranné známky?

56. Čtvrtá podmínka BMS zní, že „vzhled přebaleného výrobku [nesmí být] takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a dobré jméno jejího majitele; obal tak nesmí být vadný, nízké kvality nebo neúhledný“.

57. Tato otázka⁵⁹ vyplývá z tvrzení žalovných v původním řízení, že čtvrtá podmínka BMS se omezuje na případ, kdy je obal nízké kvality. Předkládající soud s tímto tvrzením nesouhlasí a má za to, že jakékoli poškození dobrého jména ochranné známky znamená

58. Souhlasím s žalobkyněmi v původním řízení a Komisí, že neexistuje žádný důvod omezovat čtvrtou podmínku BMS na případy vadného obalu, obalu nízké kvality nebo neúhledného obalu. Z bodů 75 až 77 rozsudku Bristol-Myers Squibb a další vyplývá, že Soudní dvůr považoval takové obaly za příklady „neadekvátního vzhledu“ farmaceutických výrobků, které by mohly poškodit dobré jméno ochranné známky.

59. Soudní dvůr navíc v rozsudku Bristol-Myers Squibb a další uvedl některé další příklady poškození dobrého jména, které by v zásadě mohly představovat „zákonný důvod“ ve smyslu čl. 7 odst. 2 umožňující majiteli podat námitky proti dalšímu uvádění na trh výrobků, které byly uvedeny na trh ve Společenství jím nebo s jeho souhlasem⁶⁰. V rozsudku Dior⁶¹ proto Soudní dvůr obec-

59 — První otázka pod písm. c).

60 — Bez ohledu na toto znění z čl. 7 odst. 2 samotného nevyplývá právo podat žalobu. Majitel ochranné známky, který má v úmyslu podat námitky proti tvrzenému porušení, musí nicméně splnit podmínky čl. 5 odst. 1 směrnice: viz bod 19 tohoto stanoviska.

61 — Rozsudek ze dne 4. listopadu 1997 (C-337/95, Recueil, s. I-6013, body 43 a 46).

ně konstatoval, že poškození dobrého jména ochranné známky může představovat zákonný důvod, a konkrétněji uvedl, že zákonný důvod může představovat užití ochranné známky v reklamě, které vážně poškodilo dobré jméno ochranné známky. V rozsudku BMW⁶² Soudní dvůr uvedl, že zákonným důvodem může být skutečnost, že ochranná známka je používána v reklamě dalšího prodejce takovým způsobem, že může vyvolat představu o existenci obchodního spojení mezi dalším prodejcem a majitelem ochranné známky.

vadný, nízké kvality nebo neúhledný; je otázkou, zda existuje vážné nebezpečí poškození dobrého jména ochranné známky.

Je nutné se domnívat, že některé (blíže určené) způsoby přebalení nutně poškozuji dobré jméno ochranné známky, nebo se jedná o skutkovou otázku?

60. Mám za to, že žalované v původním řízení se s touto judikaturou přesvědčivě nevypořádaly. Dovolávají se použití slova „tak“⁶³ ve čtvrté podmínce BMS, z něhož podle jejich názoru vyplývá, že čtvrtá podmínka je porušena pouze tehdy, pokud je obal vadný, nízké kvality nebo neúhledný. Slovo „tak“ je nebezpečně tenkým ledem, na kterém se uvedený výklad pohybuje. V každém případě by mohlo stejně tak znamenat „například“, a tedy podporovat opačný názor.

62. Podstatou této otázky⁶⁴ vnitrostátního soudu je, zda nutně dojde k poškození dobrého jména ochranné známky, pokud i) nový vnější obal není opatřen ochrannou známkou („odstranění“), nebo ii) paralelní dovozce opatří nový vnější obal svým vlastním logem, nebo použije podnikový styl nebo úpravu, nebo úpravu, kterou užívá pro řadu rozdílných výrobků (společné označování), nebo zda se jedná o skutkovou otázku.

61. Mám tedy za to, že čtvrtá podmínka BMS není omezena na případy, kdy je obal

63. Jak je vysvětleno výše, High Court došel ve svém druhém rozsudku k závěru, že je třeba předpokládat, že jakékoli přebalení

62 — Rozsudek ze dne 23. února 1999 (C-63/97, Recueil, s. I-905, bod 51).

63 — Ve francouzském znění „ainsi“.

64 — První otázka pod písm. d).

poškozuje dobré jméno ochranné známky. Předkládající soud s tím nesouhlasí. Konstatuje, že v některých případech může společné označení takovou škodu způsobit, například když vytváří dojem, že majitel ochranné známky je výrobce nebo že dovozce a výrobce tvoří určitou formu společného podniku. Tak tomu však v projednávané věci není. Pokud jde o odstranění ochranné známky, předkládající soud rovněž nespátřuje v tomto jednání žádné poškození dobrého jména: majitel ochranné známky nemá žádné právo, na jehož základě by byli další prodejci povinni ponechat jeho ochrannou známku na výrobku.

případě provést podrobné skutkové posouzení a určit, zda k takovému poškození skutečně dochází.

64. Žalobkyně v původním řízení tvrdí, že odstranění ochranné známky a společné označování nevyhnutelně poškozuji dobré jméno ochranné známky. Žalované v původním řízení tvrdí, že odstraněním nedochází vůbec k porušení ochranné známky, neboť se nejedná o „užití“ ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 1. Pokud jde o společné označování, z rozsudku Bristol-Myers Squibb a další nijak nevyplývá, že by použití vlastního stylu obalů paralelním dovozcem poškozovalo dobré jméno ochranné známky⁶⁵. Komise tvrdí, že ačkoli každá z uvedených okolností může v zásadě poškodit dobré jméno ochranné známky, vnitrostátní soud musí v každém jednotlivém

65. Souhlasím s názorem Komise. Je zjevné (viz body 58 a 59 tohoto stanoviska), že neadekvátní vzhled ochranné známky a nepravdivá informace o obchodním vztahu s majitelem ochranné známky mohou v zásadě poškodit dobré jméno ochranné známky (ačkoli z rozsudku Dior také vyplývá, že zákonným důvodem ve smyslu čl. 7 odst. 2 je pouze *závažné* poškození dobrého jména⁶⁶). V rozsudku BMW Soudní dvůr potvrdil, že otázka, zda reklama může vyvolat představu, že existuje obchodní spojení mezi dalším prodejcem a majitelem ochranné známky, je skutkovou otázkou, jejíž posouzení přísluší vnitrostátnímu soudu s ohledem na okolnosti vlastní každé věci⁶⁷. Mám za to, že stejný závěr by měl být použitelný i pro jiné okolnosti, které mohou představovat „zákonné důvody“ ve smyslu čl. 7 odst. 2. Otázka, zda určitá okolnost (například poškození dobrého jména) může v zásadě představovat „zákonný důvod“ je právní otázkou, ale otázka, zda taková okolnost

65 — Viz rovněž rozsudek Pfizer, uvedený v poznámce 34.

66 — Bod 46.

67 — Bod 55.

existuje v dotčené věci, je otázkou skutkovou.

66. Mám tedy za to, že neadekvátní vzhled ochranné známky a nepravdivá informace o obchodním vztahu s majitelem ochranné známky mohou v zásadě poškodit dobré jméno ochranné známky. Otázka, zda konkrétní forma obalu způsobuje takové poškození a zda je poškození dostatečně závažné, aby představovalo „zákonný důvod“ ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice, je skutkovou otázkou, jejíž posouzení přísluší vnitrostátnímu soudu.

Jaký důsledek má neexistence předchozího oznámení požadovaného v páté podmínce BMS?

67. Pátá podmínka BMS stanoví, že dovozce musí podat majiteli ochranné známky oznámení před uvedením přebaleného výrobku do prodeje a poskytnout mu na jeho žádost vzorek přebaleného výrobku.

tento požadavek předchozího oznámení nedodrží, může majitel ochranné známky podat námitky proti uvádění přebaleného výrobku na trh a v případě sporu přísluší vnitrostátnímu soudu posoudit s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem, zda měl majitel ochranné známky k dispozici přiměřenou lhůtu pro reakci na navrhované přebalení. Soudní dvůr konstatoval „čistě orientačně“, že přiměřená lhůta by byla 15 pracovních dnů⁶⁸.

69. Ve svém druhém rozsudku High Court došel k závěru, že z rozsudku Boehringer I nevyplývá, jaký procesní prostředek by byl přiměřený v případě, že by dovozce nepodal oznámení, avšak dodržel ostatní podmínky BMS. Předkládající soud se proto táže⁶⁹, za předpokladu, že uvedený závěr je správný, a) zda se dovozce dopouští porušení každým následným dovozem, nebo pouze do okamžiku, kdy se majitel ochranné známky dozvěděl o výrobku a uplynula doba stanovená pro oznámení, b) zda je majitel ochranné známky oprávněn požadovat náhradu škody nebo vydání zisků za stejných podmínek jako v případě padělků, c) zda se přiznání takových náhrad řídí zásadou proporcionality, a d) v případě záporné odpo-

68. V rozsudku Boehringer I Soudní dvůr rozhodl, že pokud paralelní dovozce sám

68 — Výrok a bod 67.

69 — Třetí otázka.

vědi, na jakém základě je třeba stanovit takovou náhradu.

70. Žalobkyně v původním řízení tvrdí, že každý úkon následující po opominutí podat oznámení představuje porušení bez ohledu na to, zda se o něm majitel ochranné známky dozvěděl, neboť každý takový úkon uvádí spotřebitele v omyl ohledně původu výrobku. Náhrady musí být určeny na základě vnitrostátních právních předpisů. Žalované v původním řízení tvrdí, že majitel ochranné známky má nárok na náhradu pouze ve lhůtě 15 dnů poté, co se skutečně dozvěděl o dotčeném obalu, a to jakýmkoli způsobem. Zásada proporcionality se použije pro náhradu škody, stejně jako pro věcná opatření. Komise souhlasí s žalobkyněmi v původním řízení, že třetí otázka pod písm. a) již byla zodpovězena ve smyslu první varianty uvedené vnitrostátním soudem: viz rozsudek Boehringer I. Náhrada musí být stanovena v souladu s vnitrostátními zásadami týkajícími se finančních náhrad, jsou-li slučitelné s právem Společenství a mezinárodním právem, a zejména jsou-li v souladu se zásadami rovnocennosti, užitečného účinku a proporcionality.

71. Předkládající soud správně upozorňuje, že požadavek na oznámení patrně nemá

žádný základ ve Smlouvě. Tento požadavek byl stanoven rozsudkem Hoffmann-La Roche z toho důvodu, že omezuje nebezpečí uvedení spotřebitele v omyl ohledně původu výrobku⁷⁰. Toto odůvodnění bylo dále rozvedeno v rozsudku Bristol-Myers Squibb a další, kde Soudní dvůr vysvětlil, že účelem požadavku na podání oznámení společně s možností majitele ochranné známky (uvedenou ve zmíněném rozsudku) vyžádat si vzorek přebaleného výrobku, je umožnit majiteli ochranné známky ověřit, že přebalení neovlivní původní stav výrobku a že vzhled přebaleného výrobku není takový, aby mohl poškodit dobré jméno ochranné známky. Umožňuje rovněž majiteli ochranné známky zajistit si lepší ochranu proti padělání⁷¹.

72. Uvedený požadavek je tedy na rozdíl od prvních čtyř podmínek BMS, které lze popsat jako hmotněprávní podmínky, procesněprávní povahy. Z toho podle mého názoru vyplývá, že porušení tohoto požadavku na podání oznámení podléhá jiné sankci, než jsou sankce použitelné v případě porušení ostatních, hmotněprávních podmínek BMS.

70 — Bod 12.

71 — Bod 78, který byl převzat do rozsudku Boehringer I, bod 61. Viz rovněž rozsudek Loendersloot, uvedený v poznámce 3, bod 49.

73. Tím není nijak snižován význam požadavku na oznámení. Je sice v zásadě procesněprávní povahy, představuje nicméně důležitou pojistku pro majitele ochranné známky. Opominutí podat oznámení není bezvýznamné.

74. Je třeba uvést, že kromě zcela výjimečných případů bude opominutí podat oznámení úmyslné. Paralelní dovozce si je vědom, kdo je majitelem ochranné známky, a ví, jak jej kontaktovat. Jak uvádí generální advokát F. Jacobs ve svém stanovisku k věci Boehringer I, požadavek na oznámení je „jednoduché použít a jednoduché dodržet, čímž přispívá k jednotnému uplatňování práva Společenství“⁷².

75. Lze si představit dvě možné varianty: jednak žádné (nebo nedostatečné) oznámení při splnění prvních čtyř podmínek BMS, a jednak žádné (nebo nedostatečné) oznámení a současně nesplnění jedné nebo více z prvních čtyř podmínek BMS.

76. Mám za to, že v prvním z uvedených případů, který tvoří základ otázky před-

kládajícího soudu, by bylo nepřiměřené sankcionovat paralelního dovozce za opominutí podat oznámení stejně přísně jako kdyby, kromě opominutí podat oznámení, porušil rovněž jednu nebo více hmotněprávních podmínek. Sankce je nicméně namístě, protože, jak je vysvětleno výše, podání oznámení je důležitý procesněprávní požadavek a opominutím podat oznámení paralelní dovozce (úmyslně) zbavuje majitele ochranné známky příležitosti provést předchozí kontrolu, již mu umožňuje právo Společenství. Sankce by tedy měla být účinná a odrazující. Neměla by však být stejná jako sankce, která by se uplatnila v případě, kdyby byly rovněž porušeny hmotněprávní podmínky, neboť takový postup by byl nepřiměřený.

77. Žalované v původním řízení vyjádřily obavu, že by majitel ochranné známky mohl poté, co se z jiného zdroje dozví o přebaleném výrobku, úmyslně zdržovat zahájení řízení s cílem zvýšit jakoukoli finanční náhradu za porušení. Mám za to, že by bylo podobně nepřiměřené a rovněž nespravedlivé, kdyby majitel ochranné známky mohl takto získat výhodu z vlastního prodlení.

78. Podobně sankce nesmí paralelního dovozce diskriminovat z důvodu, že vykonává práva vyplývající z práva Společenství, a nikoli práva vyplývající z vnitrostátních

72 — Bod 133.

právních předpisů a nesmí mu v praxi znemožňovat výkon takových práv, jelikož (ve skutečnosti) vykonává práva vyplývající z práva Společenství.

porušení hmotněprávních podmínek uložit běžné sankce podle vnitrostátního práva a za opominutí podat oznámení by měl uložit zvláštní a dodatečnou sankci.

Kdo nese důkazní břemeno?

79. Ve všech konkrétních případech přísluší vnitrostátnímu soudu, aby stanovil přiměřenou sankci odpovídající těmto parametrům.

80. Druhá výše popsaná varianta je samozřejmě v projednávané věci hypotetická. Pro úplnost ji zde nicméně zmiňuji. Situace je v takovém případě podstatným způsobem odlišná. Opominutí podat oznámení bude v takových případech přitěžující okolností, neboť ztěžuje majiteli ochranné známky podat legitimní námitky proti užití nového obalu (buď obecně z důvodu, že není nezbytné přebalení provést, nebo konkrétně z důvodu, že použitý nový obal nesplňuje druhou, třetí nebo čtvrtou podmínku BMS). Pokud by opominutí podat oznámení bylo úmyslné, což je pravděpodobné, jeho účelem by patrně bylo umožnit paralelnímu dovozci získat odpovídající postavení na trhu před tím, než bude majitel ochranné známky moci vykonat svá práva. Za takových okolností mám za to, že by vnitrostátní soud měl za

81. Podstatou otázky předkládajícího soudu⁷³ je, zda dovozce nese důkazní břemeno v případě skutečnosti, že nový obal splňuje každou z podmínek stanovených v rozsudku BMS, nebo zda se důkazní břemeno liší v závislosti na konkrétní podmínce, a v případě kladné odpovědi, jakým způsobem. V rámci čtvrté podmínky BMS (poškození dobrého jména) se předkládající soud rovněž táže⁷⁴, komu přísluší prokázat, že konkrétní druh pojetí obalu poškozuje dobré jméno ochranné známky, pokud (jak se domnívám) je otázka, zda takové pojetí poškozuje toto dobré jméno, otázkou skutkovou.

82. Je zjevné, že dopad pěti podmínek BMS a otázka, zda v praxi fungují takovým způsobem, který odpovídá řádnému vztahu mezi čl. 7 odst. 1 a čl. 7 odst. 2 směrnice, bude záviset do značné míry na tom, která

⁷³ — První otázka pod písm. a).

⁷⁴ — První otázka pod písm. d).

strana ponese důkazní břemeno v případě splnění těchto podmínek. Vodítka uvedená v rozsudku Boehringer I, tedy že důkazní břemeno by mělo být procesněprávní otázkou, již posuzuje vnitrostátní soud, pokud je účinek nediskriminační, se ukázala být nedostatečně přesnými, jak dokládá žádost o rozhodnutí o předběžné otázce v projednávané věci. V závislosti na tom, kterému z účastníků řízení vnitrostátní soud uloží důkazní břemeno v konkrétním členském státě, mohou stejné skutkové okolnosti vést v různých členských státech k odlišným výsledkům, což je důsledek, jenž by byl v rozporu s harmonizací, již má směrnice dosáhnout⁷⁵.

83. Při rozhodování o úlohách, jež zde hraje právo Společenství a vnitrostátní právo, je důležité rozlišovat mezi určením, komu má připadnout důkazní břemeno, a určením, jak se lze tohoto důkazního břemena zhostit. Souhlasím s předkládajícím soudem, že je třeba, aby Soudní dvůr sdělil vnitrostátním soudům, komu přísluší prokázat dodržení nebo případně porušení pěti podmínek BMS. Otázka, jakým způsobem lze toto důkazní břemeno unést, pokud jde o jednotlivé podmínky, pak bude příslušet vnitrostátním procesněprávním a důkazním předpisům.

84. Žalobkyně v původním řízení tvrdí, že důkazní břemeno v případě všech pěti

podmínek by měly nést žalované v původním řízení, z důvodu míry nebezpečí porušení práv majitele ochranné známky spojeným s přebalováním.

85. Žalované v původním řízení se dovolávají dvou tvrzení. Zprvée uplatňují, že důkazní břemeno v případě všech pěti podmínek by měl nést majitel ochranné známky. Takový výklad neodpovídá koncepci rozsudku Bristol-Myers Squibb a další⁷⁶, a nebudu se jím dále zabývat.

86. Podpůrně argumentují, že důkazní břemeno v případě každé podmínky by mělo být uloženo v závislosti na tom, který z účastníků v podstatě uplatňuje, že na dotčenou otázku má být odpovězeno kladně (s cílem zabránit nebezpečí nutnosti prokazovat negativní skutečnost). Přijaly by proto, aby důkazní břemeno v případě první podmínky (nutnost přebalovat výrobky za účelem uvedení výrobku na trh), třetí podmínky (jasné označení výrobce a dovozce) a páté podmínky (oznámení) nesl paralelní dovozce. Tvrdí však, že majitel ochranné známky by

75 — Viz rozsudek ze dne 18. října 2005, Class International (C-405/03, Sb. rozh. s. I-8735, bod 73).

76 — Viz, například, znění bodů 49 a 50, 69, 73, 74 a 78 uvedeného rozsudku.

měl prokázat tvrzení, že přebalování neodpovídá druhé podmínce (neexistence účinku na původní stav, řádné pokyny) nebo čtvrté podmínce (vzhled nepoškozující dobré jméno).

87. Komise tvrdí, zaprvé, že přísluší vnitrostátním právním předpisům, aby určily, kdo nese důkazní břemeno v případě splnění podmínek BMS. Vnitrostátní procesněprávní předpisy, které ukládají důkazní břemeno paralelnímu dovozci, však mohou obsahovat odchylku pro případ, že je dovozce schopen prokázat, že jejich použití vede k reálnému nebezpečí rozdělení vnitrostátních trhů⁷⁷. V takovém případě nese důkazní břemeno v případě každé z podmínek BMS strana, která má spíše k dispozici informace relevantní z hlediska posouzení uvedené podmínky.

88. Po přezkoumání pěti podmínek BMS je zjevné, že nejsou jednotné. První podmínka je potenciálně složitá. V závislosti na okolnostech může být v některých případech nezbytný podrobný rozbor právních a skutkových okolností trhu v členském státě dovozu za účelem určení, zda je přebalení nezbytné k tomu, aby paralelní dovozce

získal přístup na trh a mohl zde skutečně prodávat dotčené výrobky. Na první pohled se jeví složitou i druhá a čtvrtá podmínka. Mám však za to, že každá z nich vyžaduje posouzení otázky, která je ve své podstatě relativně jednoduchá: vyplývá z toho, co bylo provedeno s výrobkem při jeho přebalení, reálné nebezpečí nepříznivého ovlivnění původního stavu výrobku (druhá podmínka), a je nový vzhled výrobku takový, že existuje reálné nebezpečí závažného poškození dobrého jména ochranné známky (čtvrtá podmínka). Třetí a pátá podmínka jsou jednodušší.

89. V závislosti na tom, jaká z těchto podmínek je dotčena, může být více či méně snadné pro paralelního dovozce nebo majitele ochranné známky opatřit nezbytné materiály prokazující, že určitá podmínka je (nebo není) splněna, a tedy přiměřeně požadovat, aby tak učinil za účelem unesení svého důkazního břemene.

90. Obecněji řečeno, kdyby byl paralelní dovozce povinen prokázat splnění všech pěti podmínek, byla by tak dále narušena rovnováha v neprospěch volného pohybu zboží (základní zásada) a ve prospěch ochrany práv k duševnímu vlastnictví (výjimka z uvedené

⁷⁷ — Rozsudek ze dne 8. dubna 2003, Van Doren + Q (C-244/00, Recueil, s. I-3051, body 37 a 41).

zásady). Naopak, kdyby důkazní břemeno v případě všech pěti podmínek nesl majitel ochranné známky, bylo by pro něj o to obtížnější vůbec se dovolat svých práv podle čl. 7 odst. 2 směrnice, což by (jak jsem již uvedla) bylo v rozporu s rozsudkem Bristol-Myers Squibb a další.

konkludentně vyplývá, že paralelní dovozce musí prokázat nezbytnost, aby vyvrátil předpoklad, že majitel ochranné známky je oprávněn podat námitky proti uvádění přebalených výrobků na trh. Je nesmyslné, aby osoba, jež má určité oprávnění, musela prokázat, že za daných okolností jej nemůže uplatňovat.

91. Mám za to, že obě tyto varianty jsou proto nepřijatelné a je třeba posuzovat každou podmínku samostatně.

K první podmínce: nezbytnost

92. V rozsudku Bristol-Myers Squibb a další Soudní dvůr uvedl, že „oprávnění nositele práv k ochranné známce chráněných v členském státě podat námitky proti prodeji přebalených výrobků označených touto ochrannou známkou by mělo být omezeno pouze do té míry, pokud je přebalování prováděné dovozcem nezbytné k uvádění tohoto výrobku na trh v členském státě dovozu“⁷⁸. Mám za to, že z této úvahy

93. Mám rovněž za to, že paralelní dovozce je účastníkem, který nejspíše bude mít k dispozici informace umožňující unést důkazní břemeno v případě nezbytnosti přebalení. Je zpravidla seznámen s právními předpisy upravujícími distribuci a uvádění farmaceutických výrobků na trh v členském státě dovozu. Jsou mu známy požadavky na druh informací, jež musí být poskytnuty v příbalové informaci, a jazyka, v němž musí být tyto informace uvedeny, a na velikost balení výrobků, které jsou (nebo nejsou) běžně předepisovány nebo běžně propláceny ze systému sociálního zabezpečení. Má rovněž obchodní zájem na provedení nezbytných prací směřujících ke zjištění, zda (například) existuje odpor pacientů v daném členském státě proti přeznačeným obalům⁷⁹, a zda je tedy nezbytné provést

78 — Bod 56.

79 — Například proto, že na takových obalech jsou dosud částečně uvedeny informace v jazyce, kterému starší pacienti nerozumí a kterým nemusí důvěřovat, nebo obecněji proto, že pacienti mohou mít podezření, že obaly byly porušeny.

přebalení namísto přeznačení za účelem úspěšného uvádění výrobku na trh.

94. Mám tedy za to, že paralelní dovozce by měl nést důkazní břemeno v případě nezbytnosti přebalení.

Ke druhé podmínce: neexistence nepříznivých účinků na stav výrobku

95. Paralelní výrobce volí rozsah, v němž provede přebalení výrobku, a způsob tohoto přebalení a určuje také, kdo bude dohlížet na proces přebalení (a tedy jej kontrolovat). Je mu známo, že majitel ochranné známky může legitimně „podat námitky proti přebalení, z něhož vyplývá nebezpečí možného porušení výrobku obsaženého v obalu nebo ovlivnění jeho původního stavu“⁸⁰, a že přebalení proto musí být provedeno „za okolností, které nemohou ovlivnit původní

stav výrobku“⁸¹. Přísluší proto paralelnímu dovozci, aby prokázal, že to co se rozhodl učinit, a způsob, který k tomu zvolil, zachovají integritu výrobku označeného ochrannou známkou. Výše uvedené se mi nejeví jako rovnocenné prokazování negativní skutečnosti, jak tvrdí žalované v původním řízení. V oblasti farmaceutických výrobků navíc paralelní dovozce samozřejmě téměř jistě již dříve prokázal státním orgánům, že jím uplatňovaný proces přebalování nevyvolává nebezpečí porušení stavu výrobků. Soudní dvůr již vysvětlil⁸², že v rámci druhé podmínky BMS musí být dotčené nebezpečí reálné, a nikoli pouze hypotetické či abstraktní.

96. Mám za to, že tedy přísluší paralelnímu dovozci, aby prokázal neexistenci nepříznivých účinků.

Ke třetí podmínce: jasné označení dovozce a výrobce

97. Paralelní dovozce určuje a kontroluje přebalování. Rozhoduje přitom o takových

80 — Bristol-Myers Squibb a další, bod 59.

81 — Tamtéž, bod 60.

82 — Tamtéž, body 61 až 63.

otázkách, jako je barva, velikost a akronym použitý k vyznačení údajů a o umístění údajů na obalu. Paralelnímu dovozci tedy přísluší, aby prokázal, že na obalu přebaleného výrobku jsou jasné označení majitel ochranné známky a paralelní dovozce.

to, že toto nebezpečí je závažné, má nejlepší možnost předložit důkazy k prokázání tohoto tvrzení. Měl by proto nést pozitivní důkazní břemeno ohledně porušení svých práv k ochranné známce⁸⁴.

K páté podmínce: oznámení

Ke čtvrté podmínce: vzhled nepoškozující dobré jméno

98. Jak jsem již uvedla, mám za to, že čtvrtá podmínka BMS je porušena, pokud je obal takový, že existuje reálné nebezpečí poškození dobrého jména ochranné známky⁸³. Z toho vyplývá, že důkazní břemeno by v tomto ohledu měl nést majitel ochranné známky. Je v nejlepším postavení k tomu, aby posoudil, zda přebalení nepředstavuje žádné nebezpečí nebo zda případně představuje možné nebezpečí poškození dobrého jména majitele ochranné známky. Pokud by měl za

99. Paralelní dovozce z povahy věci určuje, zda, kdy a jak informuje majitele ochranné známky o tom, že zamýšlí přebalit výrobek označený ochrannou známkou a prodávat jej v členském státě dovozu. Z toho vyplývá, že by měl prokázat, že přijal všechny přiměřené kroky směřující k podání řádného oznámení⁸⁵.

84 — Viz rozsudek Van Doren + Q, uvedený výše v poznámce 77, bod 41. Soudní dvůr rozhodl, že za okolností, kdy existuje reálné nebezpečí rozdělení trhu, musí-li dovozce prokázat, že zboží bylo uvedeno na trh v EHP majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem, musí poslední jmenovaný nejprve prokázat, že zboží bylo původně uvedeno na trh mimo EHP, aby mohl uplatňovat porušení práv, jež pro něj vyplývají z čl. 5 odst. 1 směrnice, dříve než bude paralelní dovozce nucen prokázat následné uvedení na trh v EHP majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem. Viz rovněž rozsudek Class International, uvedený v poznámce 75, body 70 až 75, kde Soudní dvůr určil, kdo nese důkazní břemeno ohledně porušení práv k ochranné známce.

85 — Tento závěr jsem zformulovala takto, neboť nemám za to, že by dovozce měl být sankcionován, pokud učinil všechny přiměřené kroky k podání oznámení, avšak z nějakého důvodu, například selhání komunikace s organizací majitele ochranné známky, oznámení nebylo doručeno do příslušného oddělení.

83 — Bod 61 tohoto stanoviska.

Závěry

100. Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na otázky položené Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) takto:

- Pět podmínek stanovených v rozsudku ze dne 11. července 1996, Bristol-Myers Squibb a další (C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Recueil, s. I-3457) (dále jen „podmínky BMS“) se nepoužije, pokud paralelní dovozce uvádí na trh v jednom členském státě farmaceutický výrobek dovezený z jiného členského státu v jeho původním vnitřním a vnějším obalu, který paralelní dovozce opatřil dalším vnějším označením vytištěným v jazyce členského státu dovozu.
- Požadavek nezbytnosti přebalení (první podmínka BMS) se použije pouze na vlastní přebalení a nevztahuje se na jeho konkrétní způsob a styl.
- Požadavek, aby vzhled přebaleného výrobku nebyl takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a dobré jméno jejího majitele (čtvrtá podmínka BMS), není omezen na případ, kdy je obal vadný, nízké kvality nebo neúhledný; je otázkou, zda existuje závažné nebezpečí poškození dobrého jména ochranné známky.

- Neadekvátní vzhled ochranné známky i nepravdivá informace o obchodním vztahu s majitelem ochranné známky mohou v zásadě poškodit dobré jméno ochranné známky. Otázka, zda konkrétní forma obalu způsobuje takové poškození a zda je poškození dostatečně závažné, aby představovalo „zákonný důvod“ ve smyslu čl. 7 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, je skutkovou otázkou, jejíž posouzení přísluší vnitrostátnímu soudu.
- V případě, že dovozce nepodal oznámení, ale dodržel ostatní podmínky BMS, dopouští se porušení při každém následném dovozu. Přísluší vnitrostátnímu soudu, aby určil přiměřenou sankci, která by měla být účinná a odrazující. Měla by rovněž být přiměřená, a neměla by tedy být stejná jako sankce, která by se uplatnila v případě současného porušení jiných podmínek BMS.
- Paralelní dovozce nese důkazní břemeno v případě dodržení první, druhé, třetí a páté podmínky BMS. Majitel ochranné známky nese důkazní břemeno v případě vážného nebezpečí poškození dobrého jména ochranné známky nebo svého dobrého jména (čtvrtá podmínka BMS).