

TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 26 d. *

Byloje C-348/04

dėl *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* (Jungtinė Karalystė) 2004 m. birželio 17 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2004 m. rugpjūčio 12 d., pagal EB sutarties 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

prieš

Swingward Ltd,

* Proceso kalba: anglų.

ir

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

prieš

Dowelhurst Ltd,

ir

Glaxo Group Ltd

prieš

Swingward Ltd,

ir

Glaxo Group Ltd,

The Wellcome Foundation Ltd

prieš

Dowelhurst Ltd,

ir

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,

I - 3432

SmithKline & French Laboratories Ltd

prieš

Dowelhurst Ltd,

ir

Eli Lilly and Co.

prieš

Dowelhurst Ltd,

TEISINGUMO TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas C. W. A. Timmermans, teisėjai J. Klučka,
J. Makarczyk, G. Arestis ir L. Bay Larsen (pranešėjas),

generalinė advokatė E. Sharpston,
posėdžio sekretorė K. Sztranc-Sławiczek, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2006 m. sausio 26 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *Boehringer Ingelheim KG* ir *Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG*, atstovaujamų solisitoriaus R. Subiotto bei *legal advisers* E. Gonzalez Diaz ir I. McGrath,
- *Eli Lilly and Co.*, atstovaujamos QC S. Thorley ir G. Hobbs bei baristerio G. Pritchard,
- *Glaxo Group Ltd*, *The Wellcome Foundation Ltd*, *SmithKline Beecham plc*, *Beecham Group plc* ir *SmithKline & French Laboratories Ltd*, atstovaujamų QC M. Silverleaf ir baristerio R. Hacon,
- *Swingward Ltd* ir *Dowellhurst Ltd*, atstovaujamų QC N. Green ir R. Arnold, įgaliotų solisitoriaus C. Tunstall,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos N. Rasmussen ir M. Shotter,

susipažinęs su 2006 m. balandžio 6 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

Sprendimą

- ¹ Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1998 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989 m., p. 1) su pakeitimais, padarytais 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimu (OL L 1, 1994, p. 3, toliau – Direktyva 89/104), 7 straipsnio 2 dalies aiškinimu.
- ² Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant bylas tarp *Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline and*

French Laboratories Ltd ir *Eli Lilly and Co.* (toliau bendrai – *Boehringer Ingelheim ir kt.*), kurios gamina vaistinius preparatus, ir *Swingward Ltd* (toliau – *Swingward*) bei *Dowelhurst Ltd* (toliau – *Dowelhurst*), paralelinių tokių prekių importuotojų ir platintojų, dėl *Boehringer Ingelheim ir kt.* pagamintų vaistų, kuriuos perpakavus ir paženklinus naujomis etiketėmis į Jungtinę Karalystę paraleliai importavo ir joje prekiaavo *Swingward* bei *Dowelhurst*.

Bendrijos teisė

- 3 Pagal EB 28 straipsnį tarp valstybių narių uždraudžiami kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiavėčio poveikio priemonės. Tačiau pagal EB 30 straipsnį leidžiama taikyti importo tarp valstybių narių draudimus arba apribojimus, jeigu jie yra pateisinami pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais ir nėra savavališka diskriminacijos priemonė ar užslėptas valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimas.

- 4 Direktyvos 89/104 7 straipsnis „Prekių ženklo suteikiamų teisių išnaudojimas“ nustato:

„1. Prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti juo ženklinti savo paties arba su jo sutikimu į Bendrijos rinką išleistas ir tuo prekių ženklu pažymėtas prekes.

2. 1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu savininkas turi teisėtą priežastį nesutikti su tolesniu prekių naudojimu komercinėje veikloje, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė.“

- 5 Pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 65 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su jo XVII priedo 4 punktu, Direktyvos 89/104 7 straipsnio 1 dalyje žodis „Bendrijos“ buvo pakeistas į „Susitariančiosios Šalies“.

Pagrindinės bylos, prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje C-143/00 procedūra ir nagrinėjamoje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikuso teismo užduoti klausimai

- 6 *Boehringer Ingelheim ir kt.* prekiaavo su pagrindinėmis bylomis susijusiais įvairių prekių ženklų vaistais Bendrijoje, kur juos pirkdavo *Swingward* ir *Dowelhurst* ir importuodavo į Jungtinę Karalystę. Siekdamos jais prekiauti šios valstybės narės teritorijoje, pastarosios bendrovės tam tikru būdu pakeisdavo šių vaistų pakuotes bei prie jų pridėtus informacinius lapelius.
- 7 Buvo padaryti įvairių pakeitimų. Tam tikrais atvejais ant originalios pakuotės buvo pritvirtinta etiketė su svarbia informacija, kaip antai paralelinio importuotojo pavadinimas ir jo leidimo paraleliai importuoti numeris. Ant šios pakuotės kitomis

nei anglų kalbomis surašyta informacija išliko matoma, o prekių ženklas – neuždengtas. Kitais atvejais prekė buvo perpakuota į paralelinio importuotojo sukurtas dėžutes, ant kurių buvo pavaizduotas gamintojo prekių ženklas. Dar kitais atvejais prekė buvo perpakuota į paralelinio importuotojo sukurtas dėžutes ir paženklinta ne gamintojo prekių ženklu, o bendriniu prekės pavadinimu. Šiuo atveju dėžutėje esanti prekė buvo paženklinta originaliu prekių ženklu, tačiau buvo prilipdyta etiketė, nurodanti bendrinį prekės pavadinimą bei gamintoją ir leidimo paraleliai importuoti turėtoją.

8 *Boehringer Ingelheim ir kt.* užprotestavo šiuos pakeitimus ir todėl pareiškė *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division* (Jungtinė Karalystė) ieškinius dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo.

9 Manydamas, kad ginčų sprendimas pagrindinėse bylose priklauso nuo Bendrijos teisės aiškinimo, šis teismas nusprendė sustabdyti bylų nagrinėjimą ir užduoti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1) Ar prekių ženklo savininkas gali pasinaudoti savo prekių ženklu suteikiamomis teisėmis, kad užkirstų kelią savo paties prekių importui iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę arba jam sutrukdytų, arba užprotestuotų vėlesnei jų prekybai arba reklamai, jeigu importas, prekyba ir reklama nekenkia arba nereikšmingai kenkia šių teisių specifiniam objektui?

- 2) Ar atsakymas į pirmąjį klausimą skiriasi, jeigu pagrindas, kuriuo remiasi savininkas, yra tas, kad importuotojas arba vėlesnis platintojas naudoja jo prekių ženklą taip, kad nors tai ir nekenkia jo specifiniam objektui, tačiau nėra būtina?
- 3) Jeigu savininko prekių importuotojas arba šių importuotų prekių platintojas turi įrodyti, jog jam yra „būtina“ naudoti savininko prekių ženklą, ar ši sąlyga yra įvykdyta, jeigu įrodoma, jog prekių ženklo naudojimas yra pagrįstai reikalingas, kad jis galėtų patekti į: a) tik šių prekių rinkos dalį arba b) visą šių prekių rinką; ar ši sąlyga reikalauja, jog prekių ženklo naudojimas būtų esminis, kad prekės galėtų būti pateiktos į rinką, o jeigu nė vienas iš šių sprendimų nėra teisingas, ką reiškia „būtina“?
- 4) Jeigu iš pirmo žvilgsnio prekių ženklo savininkas turi teisę remtis savo nacionalinėmis prekių ženklų suteiktomis teisėmis prieš bet kokią jo prekių ženklo naudojimą ant prekių arba su jomis susijusį jo prekių ženklo naudojimą, kuris nėra būtinas, ar tai, kad ši teisė naudojama siekiant trukdyti savo paties prekių paraleliniam importui, kuris nekenkia prekių ženklo specifiniam objektui arba esminei jo funkcijai, arba jam užkirsti kelią, yra piktnaudžiavimas ir užslėptas prekybos apribojimas EB 30 straipsnio antrojo sakinio prasme?
- 5) Kai importuotojas arba importuotas prekes platinantis asmuo ketina savininko prekių ženklą naudoti ant šių prekių arba atlikti su šiomis prekėmis susijusį prekių ženklo panaudojimą, ir šis naudojimas nekenkia arba nepakenks prekių ženklo specifiniam objektui, ar vis dėlto jis privalo iš anksto įspėti savininką apie savo ketinimą naudoti prekių ženklą?

- 6) Jeigu į penktąjį klausimą reikia atsakyti teigiamai, ar tai reiškia, kad jeigu importuotojas ir platintojas apie tai savininko neįspėjo, pastarasis įgyja teisę riboti šių prekių importą ar vėlesnę jų prekybą arba jiems trukdyti, net jei šis importas ir vėlesnė prekyba nepakenks prekių ženklo specifiniam objektui?
- 7) Jeigu importuotojas arba importuotas prekes platinantis asmuo turi iš anksto įspėti savininką apie prekių ženklo panaudojimą, kuris nekenkia jo specifiniam objektui,
 - a) ar ši sąlyga taikoma bet kokiam šio tipo prekių ženklo panaudojimui, įskaitant reklamą, ženklšinimą naujomis etiketėmis arba perpakavimą, arba, jeigu ji taikoma tik tam tikram minėtam panaudojimui, tai kokiam?
 - b) ar importuotojas arba platintojas turi įspėti savininką, ar pakanka, kad pastarasis gautų šį įspėjimą?
 - c) prieš kiek laiko prieš naudojant turi būti įspėta?
- 8) Ar valstybės narės teismas gali prekių ženklo savininko prašymu teikti nurodymus, priteisti žalos atlyginimą arba nurodyti išduoti prekių atsargas ir

taikyti kitas priemones importuotų prekių, jų pakuotės arba reklamos atžvilgiu, kai tokios priemonės a) užkerta kelią arba trukdo laisvam prekių, kurios į Bendrijos rinką buvo pateiktos paties savininko arba su jo sutikimu, judėjimui, tačiau b) jomis nesiekama užkirsti kelią žalos specifiniam teisių objektui atsiradimui ir jos neprisideda prie tokio kelio užkirtimo?“

- ¹⁰ Dėl šio prašymo priimti prejudicinį sprendimą buvo priimtas 2002 m. balandžio 23 d. Sprendimas *Boehringer Ingelheim ir kt.* (C-143/00, Rink. p. I-3759), kuriame Teisingumo Teismas nusprendė:

- „1. Pirmosios direktyvos 89/104 <...> 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip: prekių ženklo savininkas gali remtis savo prekių ženklu suteikiamomis teisėmis, kad sutrukdytų paraleliniam importuotojui perpakuoti vaistus, nebent naudojimasis šia teise prisideda prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo.

2. Vaistų perpakavimas pakeičiant pakuotes yra objektyviai būtinas Teisingumo Teismo praktikos prasme, jeigu be jo veiksmingas patekimas į aptariamą rinką arba į didelę šios rinkos dalį turi būti laikomas sukliudytu dėl reikšmingos vartotojų dalies didelio pasipriešinimo naujomis etiketėmis paženklinėtiems vaistams.

3. Kad turėtų teisę perpakuoti tam tikru prekių ženklų pažymėtus vaistus, paralelinis importuotojas bet kuriuo atveju turi laikytis išankstinio išpėjimo sąlygos. Jeigu paralelinis importuotojas nesilaiko šios sąlygos, prekių ženklo savininkas gali užprotestuoti perpakuoto vaisto prekybai. Paralelinis importuotojas turi pats išpėti prekių ženklo savininką apie numatomą perpakavimą. Iškilus ginčui, nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į visas atitinkamas aplinkybes, turi įvertinti, ar savininkas turėjo protingą terminą sureaguoti į numatomą perpakavimą“.

¹¹ *High Court of Justice* pritaikė minėtą sprendimą *Boehringer Ingelheim ir kt.* ir nusprendė ieškovių pagrindinėse bylose naudai.

¹² Tačiau minėto teismo sprendimai buvo apskūsti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teisme ir 2004 m. kovo 5 d. Sprendimu šis teismas padarė tam tikras išvadas, skirtingas nei *High Court of Justice*.

¹³ Šiomis aplinkybėmis *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„Perpakuotos prekės

1) Jeigu paralelinis importuotojas vienos valstybės narės rinkoje prekiauja iš kitos valstybės narės importuotais vaistiniais preparatais su jų originalia vidine

pakuote, bet nauja išorine pakuote, ant kurios tekstas surašytas importo valstybės narės kalba („perpakuota“ prekė):

- a) ar importuotojas privalo įrodyti, kad nauja pakuotė atitinka kiekvieną iš 1996 m. liepos 11 d. Teisingumo Teismo sprendime *Bristol-Myers Squibb (ir kt.)* (C-427/93, C-429/93 ir C-436/93, Rink. p. I-3457) įtvirtintų sąlygų, ar prekės ženklo savininkas turi įrodyti, kad šių sąlygų nebuvo laikomasi, ar įrodinėjimo pareiga skiriasi pagal nagrinėjamą sąlygą ir, jei taip, kaip?

- b) ar minėtame 1996 m. liepos 11 d. Teisingumo Teismo sprendime įtvirtinta pirmoji sąlyga, išaiškinta 1999 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo sprendime <...> *Upjohn <...>* (C-379/97) (Rink. p. I-6927) ir (minėtame) 2002 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo sprendime (*Boehringer Ingelheim ir kt.*), o būtent, kad turi būti įrodyta, jog yra būtina prekę perpakuoti siekiant nesudaryti kliūčių veiksmingam patekimui į rinką, yra taikoma tik perpakavimo pakeičiant išorinę pakuotę faktui (kaip nusprendė (Europos laisvosios prekybos asociacijos) teismas byloje E-3/02 *Paranova Inc prieš Merck & Co Inc*), ar ji yra taikoma taip pat būdai ir stiliui, kuriais paralelinis importuotojas perpakuoja pakeisdamas išorinę pakuotę, ir, jeigu taip, kaip?

- c) ar minėtame sprendime (*Bristol-Myers Squibb ir kt.*) įtvirtinta ketvirtoji sąlyga, būtent kad perpakautos prekės pateikimas nėra toks, kad galėtų

kenkti geram prekių ženklo arba jo savininko vardui, yra pažeidžiama, tik jeigu pakuotė turi trūkumų, yra prastos kokybės arba netvarkinga, ar ši sąlyga apima bet kokią faktą, kuris gali pakenkti prekių ženklo geram vardui?

- d) jeigu atsakymas į pirmojo klausimo c punktą yra, kad ketvirtoji sąlyga yra pažeidžiama bet koku faktu, galinčiu pakenkti geram prekių ženklo vardui, ir jeigu i) nauja išorinė pakuotė nėra žymima prekių ženklu („de-branding“) arba ii) paralelinis importuotojas naują išorinę pakuotę žymi savo logotipu, arba jai taiko savo stilių arba jam būdingą apipavidalinimą, arba apipavidalinimą, skirtą daugeliui skirtingų prekių („co-branding“), ar tokio tipo sukurtos pakuotės turi būti laikomos kenkiančiomis geram prekių ženklo vardui, ar tai yra fakto klausimas, kurį turi įvertinti nacionalinis teismas?

- e) jeigu atsakymas į pirmojo klausimo d punktą yra, kad tai fakto klausimas, kam tenka įrodinėjimo pareiga?

Prekės, ant kurių buvo pritvirtintos naujos etiketės

- 2) Jeigu paralelinis importuotojas vienoje valstybėje narėje prekiauja iš kitos valstybės narės importuotu vaistiniu preparatu jų originalioje vidinėje ir

išorinėje pakuotėje, ant kurios uždedama papildoma išorinė etiketė, surašyta importuojančios valstybės narės kalba (prekė „su nauja etikete“):

- a) ar minėtame sprendime (*Bristol-Myers Squibb ir kt.*) įtvirtintos penkios sąlygos apskritai yra taikomos?

- b) jeigu atsakymas į antrojo klausimo a punktą yra teigiamas, ar importuotojas privalo įrodyti, kad pakuotė su pritvirtinta etikete atitinka kiekvieną minėtame sprendime *Bristol-Myers Squibb (ir kt.)* nustatytą sąlygą, ar prekės ženklo savininkas turi įrodyti, kad šių sąlygų nebuvo laikomasi, ar įrodinėjimo pareiga skiriasi pagal nagrinėjamą sąlygą?

- c) jeigu atsakymas į antrojo klausimo a punktą yra teigiamas, ar minėtame sprendime *Bristol-Myers Squibb (ir kt.)* įtvirtinta pirmoji sąlyga, išaiškinta minėtame sprendime <...> *Upjohn* <...> ir minėtame sprendime (*Boehringer Ingelheim ir kt. prieš Swingward*), būtent, kad turi būti įrodyta, jog yra būtina prekę perpakuoti siekiant nesudaryti kliūčių veiksmingam patekimui į rinką, yra taikoma tik ženklinimo etikete faktui, ar ji yra taikoma taip pat būdai ir stiliui, kuriais paralelinis importuotojas atlieka šį ženklinimą?

- d) jeigu atsakymas į antrojo klausimo a punktą yra teigiamas, ar minėtame sprendime (*Bristol-Myers Squibb ir kt.*) įtvirtinta ketvirtoji sąlyga, būtent kad perpakuotos prekės pateikimas nėra toks, kad galėtų kenkti geram prekių ženklo arba jo savininko vardui, yra pažeidžiama, tik jeigu pakuotė turi trūkumų, yra prastos kokybės arba netvarkinga, ar ši sąlyga apima bet kokį faktą, kuris gali pakenkti prekių ženklo geram vardui?

- e) jeigu atsakymas į antrojo klausimo punktą yra teigiamas ir atsakymas į antrojo klausimo d punktą yra, kad ketvirtoji sąlyga yra pažeidžiama bet kokių faktų, galinčių pakenkti geram prekių ženklo vardui, ar geram prekių ženklo vardui kenkiama, jeigu i) papildoma etiketė pritvirtinama taip, kad iš dalies arba visiškai uždengia vieną iš savininko prekės ženklų, arba ii) papildomoje etiketėje nenurodoma, kad atitinkamas prekių ženklas yra savininkui priklausantis prekių ženklas, arba iii) paralelinio importuotojo pavadinimas yra atspausdintas didžiosiomis raidėmis?

Įspėjimas

- 3) Jeigu paralelinis importuotojas neišpėjo apie prekės perpakavimą, kaip yra reikalaujama pagal minėtame sprendime *Bristol-Myers Squibb (ir kt.)* įtvirtintą penktąją sąlygą, ir pažeidė savininko prekių ženklų (-ais) suteiktas teises vien dėl šios priežasties:
 - a) ar kiekvienas vėlesnis šios prekės importas laikytinas pažeidimu, ar importuotojo daromas pažeidimas tęsiasi, kol savininkas sužino apie prekę ir taikomas išpėjimo terminas yra pasibaigęs?

- b) ar savininkas turi teisę reikalauti piniginio atlygio (pvz., nuostolių dėl pažeidimo atlyginimo arba viso pelno, gauto dėl pažeidimo, konfiskacijos) dėl importuotojo padaryto pažeidimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tuo atveju, jeigu prekės būtų padirbtos?

- c) ar suteikiant savininkui piniginį atlygį dėl tokio tipo importuotojo padarytų pažeidimų yra taikomas proporcingumo principas?

- d) jeigu atsakymas yra neigiamas, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamos prekės buvo pateiktos į (Europos ekonominės erdvės) rinką paties savininko arba jo sutikimu, kokių pagrindų turi būti įvertinamas tokio atlygio dydis?“

Pirminės pastabos

¹⁴ Reikia priminti, kad prekių ženklo specifinis objektas yra šiuo prekių ženklų pažymėtos prekės kilmės užtikrinimas ir kad trečiojo asmens be savininko leidimo

atliktas šios prekės perpakavimas gali sukelti realų pavojų šios kilmės garantijai (žr. minėto sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.* 29 punktą).

- 15 Pagal Teisingumo Teismo praktiką pats prekių ženklų pažymėtų vaistų perpakavimas kenkia specifiniam jo objektui, nesant reikalo atsižvelgiant į šį kontekstą nagrinėti, kokias konkrečias pasekmes sukelia paralelinio importuotojo atliktas perpakavimas (žr. minėto sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.* 30 punktą).
- 16 Pagal direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalį prekių ženklo savininko protestas dėl perpakavimo tiek, kiek jis sudaro nukrypimą nuo laisvo prekių judėjimo, negali būti patenkintas, jeigu savininko naudojimasis šia teise sudaro užslėptą prekybos tarp valstybių narių apribojimą EB 30 straipsnio antrojo sakinio prasme (žr. minėto sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.* 18 ir 31 punktus).
- 17 Prekių ženklo savininko naudojimasis savo teise užprotestuoti perpakavimą sudaro tokį užslėptą apribojimą šios nuostatos prasme, jeigu šis naudojimasis prisideda prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo ir, be kita ko, jeigu perpakuojant nebuvo pažeisti teisėti savininko interesai, t. y. perpakavimas neigiamai nepaveikė originalios vaisto būklės arba nepakenkė prekių ženklo geram vardui (žr. minėto sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.* 32 punktą).

- 18 Savininko protestas dėl vaistų perpakavimo prisideda prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo, kai šis perpakavimas yra būtinas, kad paraleliai importuota preke galėtų būti prekiaujama importo valstybėje (minėto sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.* 33 punktas).
- 19 Iš nusistovėjusios teismo praktikos matyti, kad prekių ženklo savininkas gali uždrausti pakeitimą, kurį lemia bet koks prekių ženklų pažymėto vaisto perpakavimas, vien dėl savo pobūdžio sukuriantis pakenkimo vaisto originaliai būklei riziką, nebent perpakuoti yra būtina, kad būtų galima prekiauti paraleliai importuotomis prekėmis, ir taip pat apsaugomi teisėti savininko interesai (minėto sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 57 punktas ir minėto sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.* 34 punktas)
- 20 Taip pat reikia priminti, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką paralelinis importuotojas, perpakuojantis prekių ženklu pažymėtą vaistą, turi iš anksto įspėti prekių ženklo savininką apie perpakuoto vaisto pateikimą parduoti. Be to, prekių ženklo savininko prašymu jis turi prieš tai pateikti perpakuoto vaisto pavyzdį. Pastaroji sąlyga leidžia savininkui patikrinti, ar perpakavimas nebuvo atliktas taip, kad tiesiogiai ar netiesiogiai paveikė originalią prekės būklę, ir ar pateikimas po perpakavimo negali pakenkti prekių ženklo geram vardui. Be to, ji leidžia prekių ženklo savininkui geriau apsisaugoti nuo padirbinėtojų veiklos (minėto sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 78 punktas ir minėto sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.* 61 punktas).

- 21 Minėto sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 79 punkte Teisingumo Teismas nusprendė:

„<...> Direktyvos (89/104) 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip: prekių ženklo savininkas gali teisėtai užprotestuoti vėlesnę vaistinio preparato prekybą, kai importuotojas prekę perpakavo ir ją iš naujo paženklino prekių ženklu, nebent

- įrodoma, kad savininko naudojimasis prekių ženklo suteiktomis teisėmis tam, jog užprotestuotų perpakuotų šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių prekybą, prisideda prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo. Taip yra būtent tuo atveju, kai savininkas tapatų vaistinį preparatą įvairiose valstybėse narėse pateikė į apyvartą įvairiose pakuotėse ir importuotojo atliktas perpakuoti, pirma, yra būtina norint prekiauti preke importo valstybėje narėje ir, antra, perpakuojama tokiomis sąlygomis, kad jis nepaveikia originalios prekės būklės. <...>
- įrodoma, kad perpakavimas negali paveikti originalios pakuotėje esančios prekės būklės. <...>
- ant naujos pakuotės aiškiai nurodoma, kas prekę perpakavo, ir jos gamintojas <...>

- perpakuotos prekės pateikimas nėra toks, kad galėtų kenkti prekių ženklo ir jo savininko geram vardui. Taigi pakuotė turi būti be trūkumų, nebūti prastos kokybės arba netvarkinga, ir
- importuotojas prieš perpakuotos prekės pateikimą parduoti turi įspėti prekių ženklo savininką ir jo prašymu turi jam pateikti perpakuotos prekės pavyzdį.“

Dėl antrojo klausimo a punkto, susijusio su „perpakavimo“ sąvoka

- 22 Pirmiausia reikia išnagrinėti antrojo klausimo a punktą.
- 23 Minėto sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.* 6 punkte Teisingumo Teismas nurodė, kad kiekvieno iš pagrindinėse bylose nagrinėjamų vaistų pakuotė bei prie jų pridėti informaciniai lapeliai jų importo į Jungtinę Karalystę tikslais tam tikru būdu buvo pakeisti.
- 24 Minėto sprendimo 7 punkte buvo konstatuota, kad įvairių nagrinėjamų vaistų pakuotės buvo pakeistos įvairiais būdais. Tam tikrais atvejais ant originalios pakuotės buvo pritvirtinta etiketė su svarbia informacija, kaip antai paralelinio importuotojo

pavadinimas ir jo leidimo paraleliai importuoti numeris. Taigi ant šios pakuotės kitomis nei anglų kalbomis surašyta informacija išliko matoma, o prekių ženklas – neuždengtas. Kitais atvejais prekė buvo perpakuota į paralelinio importuotojo sukurtas dėžutes, ant kurių buvo pavaizduotas prekių ženklas. Dar kitais atvejais prekė buvo perpakuota į paralelinio importuotojo sukurtas dėžutes neženklinant prekių ženklu. Vietoj jo ant dėžutės buvo užrašomas bendrinis prekės pavadinimas. Dėžutėje esanti prekė buvo paženklinta originaliu prekių ženklu, tačiau buvo prilipdyta etiketė, nurodanti bendrinį prekės pavadinimą bei gamintoją ir leidimo paraleliai importuoti turėtoją. Visais šiais perpakavimo atvejais dėžutėse yra įdėtas pacientams skirtas informacinis lapelis, surašytas anglų kalba ir paženklintas prekių ženklu.

25 Taip pat reikia pastebėti, kad *High Court of Justice* byloje, kurioje buvo priimtas minėtas sprendimas *Boehringer Ingelheim ir kt.*, pateiktu septintuoju klausimu aiškiai buvo siekiama sužinoti, ar išankstinio įspėjimo sąlyga, apie kurią buvo priminta šio sprendimo 20 punkte, taikoma bet kokiam prekių ženklo naudojimui, įskaitant naujos etiketės pritvirtinimą ant prekės, ar ji taikoma tik tam tikram panaudojimui.

26 Minėto sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.* 55 punkte Teisingumo Teismas nurodė, kad savo penktuoju – septintuoju klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia gauti patikslinimų dėl sąlygos, pagal kurią paralelinis importuotojas turi iš anksto įspėti prekių ženklo savininką apie perpakuotos prekės pateikimą parduoti.

- 27 Minėto sprendimo 68 punkte buvo konstatuota, kad paralelinis importuotojas tam, kad turėtų teisę perpakuoti prekių ženklų pažymėtus vaistus, bet kuriuo atveju turi laikytis išankstinio įspėjimo sąlygos.
- 28 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad Teisingumo Teismas minėtame sprendime *Boehringer Ingelheim ir kt.* į „perpakavimo“ sąvoką įtraukė ženklinimą naujomis etiketėmis, kuris neabejotinai yra viena iš ginčijamų ir prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo numatytų vaistų pakuotės pakeitimo formų.
- 29 Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad prekių ženklų pažymėtų vaistų ženklinimas naujomis etiketėmis, kaip ir jų nauja pakuotė, kenkia specifiniam prekių ženklo objektui, nesant reikalo šiame kontekste nagrinėti, kokias konkrečias pasekmes sukelia paralelinio importuotojo atlikta veikla.
- 30 Iš tikrųjų pakeitimas, kurį lemia bet koks prekių ženklų pažymėto vaisto perpakavimas arba ženklinimas nauja etikete, vien dėl savo pobūdžio sukelia realią žalos kilmės garantijai, kurią siekia užtikrinti prekių ženklas, riziką. Todėl prekių ženklo savininkas gali uždrausti tokį pakeitimą, nebent perpakavimas arba ženklinimas nauja etikete yra būtini, kad būtų galima prekiauti paraleliai importuotomis prekėmis ir, be kita ko, yra apsaugoti teisėti savininko interesai.

31 Iš to išplaukia, kad minėtame sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.*, susijusiame su Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalies išaiškinimu, įtvirtintos penkios sąlygos, t. y. sąlygos, kurios, kai yra įvykdytos, trukdo prekių ženklo savininkui teisėtai užprotestuoti vėlesnę importuotojo perpakuoto vaistinio preparato prekybą, taip pat taikomos, kai perpakavimą sudaro etiketės pritvirtinimas ant originalios pakuotės.

32 Todėl į antrojo klausimo a punktą reikia atsakyti, kad Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip: prekių ženklo savininkas gali teisėtai užprotestuoti vėlesnę prekybą iš kitos valstybės narės importuotu vaistiniu preparatu jo originalioje vidinėje ir išorinėje pakuotėje, ant kurios importuotojas pritvirtino papildomą išorinę etiketę, nebent

— įrodoma, kad savininko naudojimasis prekių ženklu suteiktomis teisėmis tam, jog užprotestuotų šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės, ant kurios buvo pritvirtinta nauja etiketė, prekybą, prisideda prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo,

— įrodoma, kad ženklinimas nauja etikete negali paveikti originalios pakuotėje esančios prekės būklės,

- ant pakuotės aiškiai nurodoma, kas ant prekės pritvirtino naują etiketę, ir jos gamintojas,

- nauja etikete paženklintos prekės pateikimas nėra toks, kad galėtų pakenkti prekių ženklo ir jo savininko geram vardui; taigi etiketė turi būti be trūkumų, nebūti prastos kokybės arba netvarkinga, ir

- importuotojas, prieš pateikdamas nauja etikete paženklintą prekę parduoti, įspėjo prekių ženklo savininką ir jo prašymu jam pateikė šios prekės pavyzdį.

Dėl pirmojo klausimo b punkto ir antrojo klausimo c punkto, susijusių su būtinybės perpakuoti sąlygos taikymu perpakavimo būdui ir stiliui

³³ Kaip matyti iš to, kas buvo pasakyta dėl antrojo klausimo a punkto, prekių ženklo savininkas gali teisėtai užprotestuoti vėlesnę vaistinio preparato prekybą, kai paralelinis importuotojas prekę perpakavo, pakuotę iš naujo paženklindamas prekių

ženklų, arba ant prekės pakuotės pritvirtino etiketę, nebent įvykdytos penkios sąlygos, viena iš kurių susijusi su įrodymu, kad savininko naudojimas prekių ženklų suteiktomis teisėmis tam, jog užprotestuotų taip perpakuotų prekių prekybą, prisideda prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo.

³⁴ Anot *Boehringer Ingelheim ir kt.*, reikalavimas, pagal kurį perpakuoti yra būtina siekiant preke prekiauti importo valstybėje narėje, taip pat taikomas paralelinio importuotojo atlikto perpakavimo būdui ir stiliui. Tačiau *Swingward* ir *Dowelhurst* bei Europos Bendrijų Komisija teigia, kad šis reikalavimas taikomas tik perpakavimo faktui, o ne jo atlikimo būdui ir stiliui.

³⁵ Kaip buvo priminta šio sprendimo 19 punkte, prekių ženklo savininkas gali uždrausti pakeitimą, kurį lemia bet koks prekių ženklu pažymėto vaisto perpakavimas, nebent perpakuoti yra būtina, kad būtų galima prekiauti paraleliai importuotomis prekėmis, ir taip pat apsaugomi teisėti savininko interesai.

³⁶ Ši būtinybės sąlyga yra įvykdyta, kai importo valstybėje narėje teisės aktai arba praktika trukdo šios valstybės rinkoje prekiauti minėtomis prekėmis tokioje pačioje pakuotėje, kurioje jomis prekiaujama eksporto valstybėje narėje (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Upjohn* 37–39 ir 43 punktus).

- 37 Tačiau tokia būtinybės sąlyga nėra įvykdyta, jeigu prekės perpakavimas paaiškinamas tik paralelinio importuotojo siekiu gauti komercinę naudą (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Upjohn* 44 punktą).
- 38 Taigi būtinybės sąlyga apima tik prekės perpakavimo faktą – bei pasirinkimą naudoti naują pakuotę arba ženklimą nauja etikete, – kad būtų galima prekiauti šia preke importo valstybės rinkoje, o ne būdą ir stilių, kuriais jis atliekamas (taip pat žr. 2003 m. liepos 8 d. ELPA Teismo sprendimo *Paranova prieš Merck*, E-3/02, ETMR 2004, p. 1, 41–45 punktus).
- 39 Taigi į pirmojo klausimo b punktą ir į antrojo klausimo c punktą reikia atsakyti taip: sąlyga, pagal kurią vaistinio preparato perpakavimas į naują pakuotę ją iš naujo paženklinant prekių ženklu arba perpakavimas ant pakuotės pritvirtinant etiketę yra būtinas vėlesnei jo prekybai importo valstybėje narėje, kai tai yra viena iš sąlygų, kurios, jei įvykdytos, vadovaujantis Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalimi, trukdo prekių ženklo savininkui užprotestuoti šią prekybą, apima tik perpakavimo faktą, o ne būdą ir stilių, kuriais jis atliekamas.

Dėl pirmojo klausimo c punkto ir antrojo klausimo d punkto, susijusių su sąlyga, pagal kurią perpakuotos prekės pateikimas neturi būti toks, kad galėtų kenkti geram prekių ženklo vardui

- 40 Iš šio sprendimo 21 ir 32 punktų matyti, kad Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip: prekių ženklo savininkas gali teisėtai užprotestuoti vėlesnę

vaistinio preparato prekybą, kai paralelinis importuotojas prekę perpakavo pakuotė iš naujo paženklindamas prekių ženklu arba ant prekės pakuotės pritvirtino etiketę, nebent įvykdytos penkios sąlygos, viena iš kurių yra ta, kad perpakuotos prekės pateikimas neturi būti toks, kad galėtų kenkti prekių ženklo ir jo savininko geram vardui. Taigi pakuotė arba etiketė turi būti be trūkumų, nebūti prastos kokybės arba netvarkinga.

- 41 Reikia pažymėti, kad, kaip teigia *Boehringer Ingelheim ir kt.* bei Komisija, sąlyga, pagal kurią perpakuotos prekės pateikimas neturi būti toks, kad galėtų kenkti prekių ženklo ir jo savininko geram vardui, negali būti apribota tik pakuotės su trūkumais, prastos kokybės arba netvarkingos pakuotės atvejais.

- 42 Iš tikrųjų Teisingumo Teismas, minėto sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 76 punkte nuspręsdamas, kad pakuotė su trūkumais, prastos kokybės arba netvarkinga pakuotė galėtų kenkti prekių ženklo geram vardui, tik nurodė tam tikrus atvejus, kai netinkamas prekės pateikimas gali kenkti prekių ženklo ir jo savininko geram vardui.

- 43 Taigi perpakuotas vaistinis preparatas gali būti pateiktas netinkamu būdu ir todėl kenkti prekių ženklo geram vardui, be kita ko, tuo atveju, kai pakuotė arba etiketė,

nors yra be trūkumų, geros kokybės ir tvarkinga, galėtų paveikti prekių ženklo vertę, pakenkdama susidariusiai nuomonei, kad ši prekė yra patikima ir kokybiška, bei lūkesčiams, kuriuos ji galėtų suteikti atitinkamai visuomenei (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 76 punktą bei 1997 m. lapkričio 4 d. Sprendimo *Parfums Christian Dior, C-337/95*, Rink. p. I-6013, 45 punktą).

- 44 Todėl į pirmojo klausimo c punktą ir į antrojo klausimo d punktą reikia atsakyti taip: sąlyga, pagal kurią perpakuotos prekės pateikimas neturi būti toks, kad galėtų kenkti prekių ženklo ir jo savininko geram vardui, kaip būtina sąlyga, kad šis savininkas negalėtų pagal Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalį teisėtai užprotestuoti vėlesnės vaistinio preparato prekybos, kai paralelinis importuotojas prekę perpakavo pakuotė iš naujo paženklindamas prekių ženklu arba ant prekės pakuotės prilipdė etiketę, nėra apribota tik pakuotės su trūkumais, prastos kokybės arba netvarkingos pakuotės atvejais.

Dėl pirmojo klausimo d punkto ir antrojo klausimo e punkto, susijusių su aplinkybėmis, galinčiomis pakenkti prekių ženklo geram vardui

- 45 Kaip teisingai teigia Komisija savo rašytinėse pastabose, tai, kad paralelinis importuotojas naujos išorinės pakuotės neženklina prekių ženklu („de-branding“) arba ją žymi savo logotipu, arba jai taiko savo stilių arba „jam būdingą

apipavidalinimą“, arba apipavidalinimą, skirtą daugeliui skirtingų prekių („co-branding“), kaip ir papildomos etiketės pritvirtinimas taip, kad ji visiškai arba iš dalies uždengia savininko prekių ženklą, arba ant papildomos etiketės nenurodymas, kad aptariamas prekių ženklas priklauso pastarajam, arba paralelinio importuotojo pavadinimo išspausdinimas didžiosiomis raidėmis, iš principo gali pakenkti prekių ženklo geram vardui.

- ⁴⁶ Tačiau kaip ir klausimas, ar reklama gali sukelti įspūdį, kad egzistuoja komercinis perpardavėjo ir prekių ženklo savininko ryšys, ir dėl to būti teisėta priežastis Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalies prasme (žr. 1999 m. vasario 23 d. Sprendimo *BMW*, C-63/97, Rink. p. I-905, 51–55 punktai), klausimas, ar šio sprendimo pirmesniame punkte nurodytos aplinkybės gali kenkti prekių ženklo geram vardui, yra fakto klausimas, kurį turi įvertinti nacionalinis teismas atsižvelgdamas į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes.

- ⁴⁷ Todėl į pirmojo klausimo d punktą ir antrojo klausimo e punktą reikia atsakyti taip: klausimas, ar tai, kad paralelinis importuotojas:

— naujos išorinės pakuotės neženklina prekių ženklu („de-branding“) arba

- šią pakuotę žymi savo logotipu, arba jai taiko savo stilių arba „jam būdingą apipavidalinimą“, arba apipavidalinimą, skirtą daugeliui skirtingų prekių („co-branding“), arba
- ant minėtos pakuotės pritvirtina papildomą etiketę taip, kad ji visiškai arba iš dalies uždengia savininko prekių ženklą, arba
- ant papildomos etiketės nenurodoma, kad aptariamas prekių ženklas priklauso savininkui, arba
- paralelinio importuotojo pavadinimą išspausdina didžiosiomis raidėmis,

gali pakenkti prekių ženklo geram vardui, yra fakto klausimas, kurį turi įvertinti nacionalinis teismas atsižvelgdamas į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes.

Dėl pirmojo klausimo a ir e punktų bei antrojo klausimo b punkto, susijusių su įrodinėjimo pareiga

⁴⁸ Kaip buvo pasakyta šio sprendimo 2 ir 8 punktuose, ginčai pagrindinėse bylose kilo tarp vaistinių preparatų gamintojų ir vaistinių preparatų paralelinių importuotojų

bei platintojų, kuriems pirmieji pareiškė ieškinius dėl teisių į jų prekių ženklus pažeidimo dėl to, kad šių gamintojų pagamintus vaistus minėti importuotojai importavo į Jungtinę Karalystę ir ten jais prekiaavo perpakavę ar paženklinę naujomis etiketėmis.

49 Kaip buvo pažymėta šio sprendimo 15 punkte, pats prekių ženklų pažymėtų vaistų perpakavimas kenkia specifiniam jo objektui, nesant reikalo šiame kontekste nagrinėti, kokias konkrečias pasekmes sukelia paralelinio importuotojo atliktas perpakavimas.

50 Iš šio sprendimo 31–33 punktų matyti, kad, vadovaujantis Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalimi, prekių ženklo savininkas gali teisėtai užprotestuoti vėlesnę vaistinio preparato prekybą, kai importuotojas jį perpakavo į naują pakuotę ir ją iš naujo paženklino prekių ženklu, arba ant originalios pakuotės prilipdė etiketę, nebent įvykdytos šio sprendimo 32 punkte nurodytos sąlygos.

51 Jeigu šių sąlygų, kurios, jeigu jos įvykdytos, trukdo prekių ženklo savininkui teisėtai užprotestuoti vėlesnę perpakuoto vaistinio preparato prekybą, buvimo įrodinėjimo pareiga būtų valstybių narių nacionalinės teisės dalykas, prekių ženklo savininkams

galėtų būti taikoma skirtinga apsauga pagal atitinkamą teisės aktą. Todėl direktyvos devintoje konstatuojamojoje dalyje nurodytas ir apibūdinamas kaip „labai svarbus“ „vienodos apsaugos pagal visų valstybių narių teisinę sistemą“ tikslas nebūtų pasiektas (šiuo klausimu žr. 2005 m. spalio 18 d. Sprendimo *Class International*, C-405/03, Rink. p. I-8735, 73 punktą).

52 Iš viso to, kas išdėstyta, reikia konstatuoti, kad esant tokioms situacijoms, kokios yra pagrindinėse bylose, kadangi įrodyta, kad paraleliai importuoti vaistai buvo perpakuoti, paraleliniai importuotojai turi įrodyti, kad egzistuoja šio sprendimo 32 punkte išvardytos sąlygos, kurios, jeigu įvykdytos, trukdo prekių ženklo savininkams teisėtai užprotestuoti vėlesnę minėtų vaistų prekybą (pagal analogiją žr. minėto sprendimo *Class International* 74 punktą).

53 Kalbant apie sąlygą, pagal kurią turi būti įrodyta, kad perpakavimas negali paveikti originalios pakuotėje esančios prekės būklės, vis dėlto pakanka, jog paralelinis importuotojas pateiktų įrodymus, kurie leistų pagrįstai preziumuoti, kad ši sąlyga įvykdyta. Tas pats taikoma *a fortiori* ir sąlygai, pagal kurią perpakautos prekės pateikimas neturi būti toks, kad galėtų kenkti geram prekės ženklo arba jo savininko vardui. Jeigu importuotojas pateikia kokią nors šios sąlygos įvykdymo įrodymą, prekių ženklo savininkas, kuris yra geresnėje padėtyje įvertinti, ar perpakavimas gali kenkti jo arba prekių ženklo geram vardui, prireikus turi įrodyti, kad minėtam geram vardui buvo padaryta žala.

54 Todėl į pirmojo klausimo a ir e punktus bei į antrojo klausimo b punktą reikia atsakyti taip: esant tokioms situacijoms, kokios yra pagrindinėse bylose, paraleliniai importuotojai turi įrodyti, kad egzistuoja sąlygos, pagal kurias:

- prekių ženklo savininko naudojimas prekių ženklu suteiktomis teisėmis tam, jog užprotestuotų perpakuotų šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių prekybą, prisideda prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo,
- perpakavimas negali paveikti originalios pakuotėje esančios prekės būklės,
- ant naujos pakuotės aiškiai nurodoma, kas prekę perpakavo, ir jos gamintojas,
- perpakuotos prekės pateikimas neturi būti toks, kad galėtų kenkti prekių ženklo ir jo savininko geram vardui; taigi pakuotė turi būti be trūkumų, nebūti prastos kokybės arba netvarkinga,

- importuotojas, prieš pateikdamas perpakuotą prekę parduoti, turi įspėti prekių ženklo savininką ir jo prašymu turi jam pateikti perpakuotos prekės pavyzdį,

ir kurios, jeigu įvykdytos, trukdo prekių ženklo savininkui teisėtai užprotestuoti vėlesnę perpakuoto vaistinio preparato prekybą.

Kalbant apie sąlygą, pagal kurią turi būti įrodyta, kad perpakavimas negali paveikti originalios pakuotėje esančios prekės būklės, pakanka, jog paralelinis importuotojas pateiktų įrodymus, kurie leistų pagrįstai preziumuoti, kad ši sąlyga įvykdyta. Tas pats taikoma *a fortiori* ir sąlygai, pagal kurią perpakuotos prekės pateikimas neturi būti toks, kad galėtų kenkti geram prekių ženklo arba jo savininko vardui. Jeigu importuotojas pateikia kokį nors šios sąlygos įvykdymo įrodymą, prekių ženklo savininkas, kuris yra geresnėje padėtyje įvertinti, ar perpakavimas gali kenkti jo arba prekių ženklo geram vardui, prirėikus turi įrodyti, kad minėtam geram vardui buvo padaryta žala.

Dėl trečiojo klausimo, susijusio su neįspėjimo iš anksto pasekmėmis

- 55 Pagal Teisingumo Teismo praktiką paralelinis importuotojas tam, kad turėtų teisę perpakuoti prekių ženklu pažymėtus vaistus, bet kuriuo atveju turi laikytis išankstinio įspėjimo sąlygos. Jeigu paralelinis importuotojas nesilaiko šios sąlygos,

prekių ženklo savininkas gali užprotestuoti perpakuoto vaisto prekybą. Paralelinis importuotojas pats turi įspėti prekių ženklo savininką apie numatomą perpakavimą. Nepakanka, kad savininkas būtų informuotas per kitus šaltinius, kaip antai institucijos, kuri importuotojui išduoda leidimą paraleliai importuoti (minėto sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.* 63 ir 64 punktai).

56 Iš to darytina išvada, kad, kai paralelinis importuotojas neišpėja iš anksto prekių ženklo savininko apie perpakuotą vaistą, jis pažeidžia šio savininko teises kiekvieną kartą, kai minėtą vaistą vėliau importuoja, tol, kol jis neišpėja.

57 Kalbant apie klausimą, ar dėl paralelinio importuotojo padaryto pažeidimo prekių ženklo savininkas turi teisę į piniginį atlygį tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tuo atveju, jeigu prekės būtų padirbtos, *Boehringer Ingelheim ir kt.* teigia, kad už išankstinio įspėjimo nebuvimą turėtų būti baudžiama taip pat, kaip už prekybą padirbtomis prekėmis. *Swingward* ir *Dowelhurst* teigimu, dėl to, kad neišpėjama iš anksto, neatsiranda teisė į piniginį atlygį, įvertintą taip pat, kaip ir tuo atveju, jeigu prekės būtų padirbtos. Komisija nurodo, kad kompensacija už tai, jog nebuvo iš anksto įspėta, turi būti nustatyta pagal nacionalinius principus, susijusius su piniginio atlygio priemonėmis, jeigu jie suderinami su Bendrijos ir tarptautine teise ir, visų pirma, jeigu jie atitinka lygybės, veiksmingumo ir proporcingumo principus.

58 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad valstybės narės, įgyvendindamos EB 249 straipsnio trečiojoje pastraipoje joms pripažintą laisvę, privalo pasirinkti tinkamiausią formą ir

būdus direktyvų, atsižvelgiant į jų tikslą, veiksmingumui užtikrinti (žr. 1976 m. balandžio 8 d. Sprendimo *Royer*, 48/75, Rink. p. 497, 75 punktą; 1996 m. rugsėjo 12 d. Sprendimo *Gallotti ir kt.*, C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 ir C-157/95, Rink. p. I-4345, 14 punktą bei 2006 m. liepos 4 d. Sprendimo *Adeneler ir kt.*, C-212/04, Rink. p. I-6057, 93 punktą).

59 Taigi kai, kaip kad pagrindinėje byloje, Bendrijos teisė nenumato konkrečių sankcijų už padarytus pažeidimus, nacionalinės valdžios institucijos privalo imtis tokiai situacijai ištaisyti tinkamų priemonių, kurios turi būti ne tik proporcingos, bet ir pakankamai veiksmingos bei atgrasančios, kad būtų užtikrintas visiškas Direktyvos 89/104 veiksmingumas (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Adeneler ir kt.* 94 punktą).

60 Reikia priminti, kad, kaip matyti iš šio sprendimo 21 punkto, pakanka, jog būtų neįvykdyta bent viena iš minėto sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 79 punkte nurodytų sąlygų, kad prekių ženklo savininkas galėtų teisėtai užprotestuoti vėlesnę perpakuoto vaistinio preparato prekybą.

61 Darytina išvada, kad prekių ženklo savininko teisė uždrausti vaistinių preparatų, kuriais, nors jie ir nepadirbtų, buvo prekiaujama nesilaikant pareigos iš anksto įspėti šį savininką, paralelinį importą nesiskiria nuo teisės, kuria šis savininkas naudojasi padirbtų prekių atžvilgiu.

62 Abiem nagrinėjamaais atvejais neturėjo būti prekiaujama prekėmis atitinkamoje rinkoje.

63 Taigi pati nacionalinė priemonė, pagal kurią, kai paralelinis importuotojas prekiaavo nepadirbtomis prekėmis iš anksto neįspėjęs prekių ženklo savininko, pastarasis turi teisę į piniginį atlygį tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tuo atveju, jeigu prekės būtų padirbtos, savaime neprieštarauja proporcingumo principui. Tačiau nacionalinis teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi nustatyti piniginio atlygio dydį, atsižvelgdamas visų pirma į paralelinio importuotojo padarytu pažeidimu prekių ženklo teisės savininkui padarytos žalos apimtį ir laikydamasis proporcingumo principo.

64 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į trečiąjį klausimą reikia atsakyti taip: jei paralelinis importuotojas iš anksto neįspėjo prekių ženklo savininko apie perpakuotą vaistinių preparatą, jis pažeidžia šio savininko teises kiekvieną kartą minėtą prekę vėliau importuodamas tol, kol jis neįspėja. Sankcija už šį pažeidimą turi būti ne tik proporcinga, bet ir pakankamai veiksminga ir atgrasanti, kad būtų užtikrintas visiškas Direktyvos 89/104 veiksmingumas. Pati nacionalinė priemonė, pagal kurią tokio pažeidimo atveju prekių ženklo savininkas turi teisę į piniginį atlygį tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tuo atveju, jeigu prekės būtų padirbtos, savaime neprieštarauja proporcingumo principui. Tačiau nacionalinis teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi nustatyti piniginio atlygio dydį, atsižvelgdamas visų pirma į paralelinio importuotojo pažeidimu teisės į prekių ženklą savininkui padarytos žalos apimtį ir laikydamasis proporcingumo principo.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- ⁶⁵ Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusiai teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendžia:

1. 1998 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti su pakeitimais, padarytais 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimu, 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip: prekių ženklo savininkas gali teisėtai užprotestuoti vėlesnę prekybą iš kitos valstybės narės importuotu vaistiniu preparatu jo originalioje vidinėje ir išorinėje pakuotėje, ant kurios importuotojas pritvirtino papildomą išorinę etiketę, nebent

— įrodoma, kad savininko naudojimas prekių ženklų suteiktomis teisėmis tam, jog užprotestuotų šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės, ant kurios buvo pritvirtinta nauja etiketė, prekybą, prisideda prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo,

- įrodoma, kad ženklėjimas nauja etikete negali paveikti originalios pakuotėje esančios prekės būklės,
 - ant pakuotės aiškiai nurodoma, kas ant prekės pritvirtino naują etiketę, ir jos gamintojas,
 - nauja etikete paženklintos prekės pateikimas nėra toks, kad galėtų pakenkti prekių ženklo ir jo savininko geram vardui; taigi etiketė turi būti be trūkumų, nebūti prastos kokybės arba netvarkinga, ir
 - importuotojas, prieš pateikdamas naują etikete paženklintą prekę parduoti, įspėjo prekių ženklo savininką ir jo prašymu jam pateikė šios prekės pavyzdį.
2. Sąlyga, pagal kurią vaistinio preparato perpakavimas į naują pakuotę ją iš naujo paženklinant prekių ženklu arba perpakavimas ant pakuotės pritvirtinant etiketę yra būtinas vėlesnei jo prekybai importo valstybėje narėje, kai tai yra viena iš sąlygų, kurios, jei įvykdytos, vadovaujantis Direktyvos 89/104 su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės susitarimu, 7 straipsnio 2 dalimi, trukdo prekių ženklo savininkui

užprotestuoti šią prekybą, apima tik perpakavimo faktą, o ne būdą ir stilių, kuriais jis atliekamas.

- 3. Sąlyga, pagal kurią perpakuotos prekės pateikimas neturi būti toks, kad galėtų kenkti prekių ženklo ir jo savininko geram vardui, kaip būtina sąlyga, kad šis savininkas negalėtų pagal Direktyvos 89/104 su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės susitarimu, 7 straipsnio 2 dalį teisėtai užprotestuoti vėlesnės vaistinio preparato prekybos, kai paralelinis importuotojas prekę perpakavo pakuotę iš naujo paženklindamas prekių ženklu arba ant prekės pakuotės prilipdė etiketę, nėra apribota tik pakuotės su trūkumais, prastos kokybės arba netvarkingos pakuotės atvejais.**

- 4. Klausimas, ar tai, kad paralelinis importuotojas:**

— naujos išorinės pakuotės neženklina prekių ženklu („de-branding“) arba

— šią pakuotę žymi savo logotipu, arba jai taiko savo stilių arba „jam būdingą apipavidalinimą“, arba apipavidalinimą, skirtą daugeliui skirtingų prekių („co-branding“), arba

- ant minėtos pakuotės pritvirtina papildomą etiketę taip, kad ji visiškai arba iš dalies uždengia savininko prekių ženklą, arba
- ant papildomos etiketės nenurodo, kad aptariamas prekių ženklas priklauso savininkui, arba
- paralelinio importuotojo pavadinimą išspausdina didžiosiomis raidėmis,

gali pakenkti prekių ženklo geram vardui, yra fakto klausimas, kurį turi įvertinti nacionalinis teismas atsižvelgdamas į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes.

5. Esant tokioms situacijoms, kokios yra pagrindinėse bylose, paraleliniai importuotojai turi įrodyti, kad egzistuoja sąlygos, pagal kurias

- prekių ženklo savininko naudojimas prekių ženklu suteiktomis teisėmis tam, jog užprotestuotų perpakuotų šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių prekybą, prisideda prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo,

- **perpakavimas negali paveikti originalios pakuotėje esančios prekės būklės,**

- **ant naujos pakuotės aiškiai nurodoma, kas prekę perpakavo, ir jos gamintojas,**

- **perpakuotos prekės pateikimas neturi būti toks, kad galėtų kenkti prekių ženklo ir jo savininko geram vardui; taigi pakuotė turi būti be trūkumų, nebūti prastos kokybės arba netvarkinga,**

- **importuotojas, prieš pateikdamas perpakuotą prekę parduoti, turi įspėti prekių ženklo savininką ir jo prašymu turi jam pateikti perpakuotos prekės pavyzdį,**

ir kurios, jeigu įvykdytos, trukdo prekių ženklo savininkui teisėtai užprotestuoti vėlesnę perpakuoto vaistinio preparato prekybą.

Kalbant apie sąlygą, pagal kurią turi būti įrodyta, kad perpakavimas negali paveikti originalios pakuotėje esančios prekės būklės, pakanka, jog

paralelinis importuotojas pateiktų įrodymus, kurie leistų pagrįstai preziumuoti, kad ši sąlyga įvykdyta. Tas pats taikoma *a fortiori* ir sąlygai, pagal kurią perpakuotos prekės pateikimas neturi būti toks, kad galėtų kenkti geram prekės ženklo arba jo savininko vardui. Jeigu importuotojas pateikia kokią nors šios sąlygos įvykdymo įrodymą, prekių ženklo savininkas, kuris yra geresnėje padėtyje įvertinti, ar perpakavimas gali kenkti jo arba prekių ženklo geram vardui, prireikus turi įrodyti, kad minėtam geram vardui buvo padaryta žala.

6. Jei paralelinis importuotojas iš anksto neįspėjo prekių ženklo savininko apie perpakuotą vaistinių preparatą, jis pažeidžia šio savininko teises kiekvieną kartą minėtą prekę vėliau importuodamas tol, kol jis neįspėja. Sankcija už šį pažeidimą turi būti ne tik proporcinga, bet ir pakankamai veiksminga ir atgrasanti, kad būtų užtikrintas visiškas Direktyvos 89/104 su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės susitarimu, veiksmingumas. Pati nacionalinė priemonė, pagal kurią tokio pažeidimo atveju prekių ženklo savininkas turi teisę į piniginį atlygį tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tuo atveju, jeigu prekės būtų padirbtos, savaime neprieštaruoja proporcingumo principui. Tačiau nacionalinis teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi nustatyti piniginio atlygio dydį, atsižvelgdamas visų pirma į paralelinio importuotojo pažeidimu teisės į prekių ženklą savininkui padarytos žalos apimtį ir laikydamasis proporcingumo principo.

Parašai.