

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 26. apríla 2007^{*}

Vo veci C-348/04,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) zo 17. júna 2004 a doručený Súdnemu dvoru 12. augusta 2004, ktorý súvisí s konaním:

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

proti

Swingward Ltd,

^{*} Jazyk konania: angličtina.

BOEHRINGER INGELHEIM A I.

a

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

proti

Dowelhurst Ltd,

a

Glaxo Group Ltd

proti

Swingward Ltd,

a

Glaxo Group Ltd,

The Wellcome Foundation Ltd

proti

Dowelhurst Ltd,

a

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,

I - 3432

SmithKline & French Laboratories Ltd

proti

Dowelhurst Ltd,

a

Eli Lilly and Co.

proti

Dowelhurst Ltd,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory C. W. A. Timmermans, sudcovia J. Klučka,
J. Makarczyk, G. Arestis a L. Bay Larsen (spravodajca),

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

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 26. januára 2006,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Boehringer Ingelheim KG a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, v zastúpení: R. Subiotto, solicitor, ako aj E. Gonzalez Diaz a I. McGrath, legal advisers,
- Eli Lilly and Co., v zastúpení: S. Thorley a G. Hobbs, QC, ako aj G. Pritchard, barrister,
- Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc a SmithKline & French Laboratories Ltd, v zastúpení: M. Silverleaf, QC, a R. Hacon, barrister,
- Swingward Ltd a Dowelhurst Ltd, v zastúpení: N. Green a R. Arnold, QC, poverení: C. Tunstall, solicitor,

- Komisia Európskych spoločností, v zastúpení: N. Rasmussen a M. Shotter, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 6. apríla 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

- ¹ Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 7 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 (Ú. v. ES L 1, 1994, s. 3; Mim. vyd. 11/052, s. 3, ďalej len „smernica 89/104“).
- ² Tento návrh bol predložený v rámci sporových konaní začatých 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 a Eli Lilly and Co. (ako celok ďalej len „Boehringer Ingelheim a i.“), ktorí sú výrobcami farmaceutických výrobkov, proti Swingward Ltd (ďalej len „Swingward“) a Dowelhurst Ltd (ďalej len „Dowelhurst“), ktorí sú súběžnými dovozcami a obchodníkmi s takýmito výrobkami, v súvislosti s liekmi vyrobenými Boehringer Ingelheim a i., ktoré Swingward a Dowelhurst súběžne doviezli a uviedli na trh v Spojenom kráľovstve po tom, ako ich prebalili a prelepili.

Právo Spoločenstva

- 3 Podľa článku 28 ES sú medzi členskými štátmi zakázané množstevné obmedzenia dovozu a všetky opatrenia s rovnocenným účinkom. Podľa znenia článku 30 ES sú zákazy alebo obmedzenia dovozu medzi členskými štátmi, ktoré sú odôvodnené ochranou priemyselného a obchodného vlastníctva, povolené, ak nepredstavujú prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi.
- 4 Článok 7 smernice 89/104 nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“ stanovuje:

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

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

- 5 V súlade s článkom 65 ods. 2 Dohody o Európskom hospodárskom priestore v spojení s prílohou XVII bodom 4 tejto dohody bol článok 7 ods. 1 smernice 89/104 zmenený a doplnený na účely tejto dohody tak, že výraz „v spoločenstve“ nahradili slová „v zmluvnej strane“.

Spory vo veci samej, prejudiciálne konanie vo veci C-143/00 a prejudiciálne otázky položené vnútroštátnym súdom v prejednávanej veci

- 6 Lieky, ktorých sa týkajú spory vo veci samej, uviedli na trh v Spoločenstve pod rôznymi ochrannými známkami Boehringer Ingelheim a i., kde ich kúpili Swingward, ako aj Dowelhurst a doviezli do Spojeného kráľovstva. Na účely ich uvedenia na trh v tomto členskom štáte spoločnosti uvedené ako posledné do určitej miery zmenili balenie týchto liekov, ako aj k nim pripojené písomné informácie pre používateľov.
- 7 Vykonané zmeny sa líšia od prípadu k prípadu. V niektorých prípadoch sa na pôvodný obal nalepila etiketa s dôležitými informáciami, akými sú názov súbežného dovozcu a číslo povolenia na súbežný dovoz. V tomto prípade údaje uvedené na

obale v iných jazykoch zostali viditeľné a ochranná známka sa neprekryla. V iných prípadoch bol výrobok prebalený do balení skoncipovaných súbežným dovozcom, na ktorých sa zreprodukovala ochranná známka výrobcu. A ešte v ďalších prípadoch bol výrobok prebalený do balení skoncipovaných súbežným dovozcom, na ktorých sa nevyobrazila ochranná známka výrobcu, ale generický názov výrobku. V tomto prípade bola na fľaštičke vo vnútri balenia vyobrazená originálna ochranná známka a nalepená samolepiaca etiketa, na ktorej bol uvedený generický názov výrobku, ako aj identifikačné údaje výrobcu a držiteľa povolenia na súbežný dovoz.

- 8 Boehringer Ingelheim a i. namietali proti týmto zmenám a podali na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Spojené kráľovstvo), žaloby z dôvodu porušenia práv z ochrannej známky.
- 9 Keďže tento súd usúdil, že riešenie sporov vo veci samej závisí od výkladu práva Spoločenstva, rozhodol o prerušení konaní a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Môže majiteľ ochrannej známky použiť práva, ktoré mu vyplývajú z tejto ochrannej známky, nato, aby znemožnil alebo bránil dovozu svojho vlastného tovaru z jedného členského štátu do iného členského štátu, alebo aby bránil obchodovaniu s týmto tovarom alebo jeho propagácii, ak dovoz, obchodovanie alebo propagácia neporušujú, alebo prinajmenšom nie podstatne, osobitný účel jeho práv?

2. Líši sa odpoveď na predchádzajúcu otázku, ak sa majiteľ ochrannnej známky opiera o dôvod, že dovozca alebo ďalší distributér používa jeho ochrannú známku spôsobom, ktorý aj keď neporušuje osobitný účel jeho práv, nie je nevyhnutný?
3. Ak má dovozca tovarov majiteľa ochrannnej známky alebo ďalší distributér týchto tovarov preukázať, že jeho používanie ochrannnej známky majiteľa je „nevyhnutné“, je táto podmienka splnená, ak preukáže, že používanie ochrannnej známky možno rozumne požadovať, aby sa mu umožnil prístup a) iba k časti trhu s týmito tovarmi alebo b) k celému trhu s týmito tovarmi, alebo vyplýva z tejto podmienky, že používanie ochrannnej známky je základnou podmienkou uvedenia na trh týchto tovarov, a ak nie je správne žiadne z týchto riešení, čo znamená „nevyhnutné“?
4. Ak má majiteľ ochrannnej známky na prvý pohľad právo uplatniť svoje práva z národnej ochrannnej známky voči akémukoľvek použitiu jeho ochrannnej známky na tovaroch alebo v spojení s nimi, ktoré nie je nevyhnutné, predstavuje skutočnosť, že použije toto právo nato, aby bránil alebo vylúčil súbežné dovozy svojho vlastného tovaru, ktoré neporušujú osobitný účel alebo základnú funkciu ochrannnej známky, zneužitie a skryté obmedzenie obchodu v zmysle druhej vety článku 30 ES?
5. Ak má dovozca alebo osoba, ktorá distribuuje dovezené tovary, v úmysle použiť ochrannú známku jej majiteľa na tovary alebo v spojení s nimi a ak toto použitie neporušuje a nebude porušovať osobitný účel ochrannnej známky, má vopred upozorniť majiteľa na svoj úmysel použiť ju?

6. Ak treba na predchádzajúcu otázku odpovedať kladne, znamená to, že majiteľa ochrannej známky oprávňuje skutočnosť, že ho dovozca alebo distributér takto neupozornil nato, aby obmedzil alebo bránil dovozu alebo ďalšiemu obchodovaniu s týmito tovarmi, aj keď tento dovoz alebo ďalšie obchodovanie neporušujú osobitný účel ochrannej známky?
7. Ak má dovozca alebo osoba, ktorá distribuuje dovezené tovary, vopred upozorniť majiteľa na používania ochrannej známky, ktoré neporušujú jej osobitný účel,
 - a) uplatní sa táto podmienka na všetky používania ochrannej známky tohto druhu, vrátane reklamy, nového označenia etiketami a úpravy balenia, alebo ak sa uplatní iba na niektoré z týchto používaní, tak na ktoré?
 - b) má dovozca alebo distributér upozorniť majiteľa alebo stačí, ak majiteľ dostane upozornenie?
 - c) ako dlho má upozornenie predchádzať používaniu?
8. Môže súdny orgán členského štátu na žiadosť majiteľa ochrannej známky vydať príkaz, priznať náhradu škody alebo nariadiť vydanie zásob alebo nariadiť iné

opatrenia v súvislosti s dovezenými tovarmi, s ich balením alebo s ich reklamou, ak tieto opatrenia a) znemožňujú alebo bránia voľnému pohybu tovarov umiestnených na trhu Spoločenstva majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, ale b) ich účelom nie je zabrániť tomu, aby sa porušil osobitný účel práv z ochrannej známky, a neprispievajú k tomu, aby sa neporušil tento osobitný účel.“

- ¹⁰ O tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania Súdny dvor rozhodol rozsudkom z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i. (C-143/00, Zb. s. I-3759) takto:

- „1. Článok 7 ods. 2 prvej smernice 89/104... sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže uplatniť svoje právo z ochrannej známky nato, aby zabránil súbežnému dovozcovi upravovať balenie liekov, ak výkon tohto práva neprispieva k umelému rozdeľovaniu trhu medzi členskými štátmi.

2. Úprava balenia liekov prostredníctvom nahradenia obalu je objektívne nevyhnutná v zmysle judikatúry Súdneho dvora, ak sa v prípade, že k prebaleniu nedôjde, považuje skutočný prístup na dotknutý trh alebo na jeho podstatnú časť za znemožnený z dôvodu silných zábran podstatnej časti spotrebiteľov voči liekom prelepeným etiketami.

3. Súbežný dovozca musí v každom prípade preto, aby mal právo upraviť balenie liekov označených ochrannou známkou, dodržať podmienku predbežného upozornenia. Ak súbežný dovozca nedodrží túto podmienku, majiteľ ochrannej známky môže brániť uvedeniu na trh lieku v upravenom balení. Prináleží súbežnému dovozci, aby sám upozornil majiteľa ochrannej známky na zamýšľanú úpravu balenia. V prípade spochybnenia prináleží vnútroštátnemu súdnemu orgánu, aby s ohľadom na všetky relevantné okolnosti posúdil, či mal majiteľ ochrannej známky k dispozícii dostatočnú lehotu nato, aby sa vyjadril k úmyslu úpravy balenia.“
-
- 11 High Court of Justice uplatnil už citovaný rozsudok Boehringer Ingelheim a i. a vyhovel žalobcom vo veci samej.
-
- 12 Proti rozhodnutiam tohto súdu však boli podané odvolania na vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie tohto prejudiciálneho konania, a tento uviedol v rozsudku z 5. marca 2004 niektoré konštatovania odlišujúce sa od tých, ktoré uskutočnil High Court of Justice.
-
- 13 Za týchto okolností rozhodol Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) o prerušení konaní a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„Prebalené výrobky

1. Ak súbežný dovozca uvádza na trh v členskom štáte farmaceutický výrobok dovezený z iného členského v pôvodnom vnútornom balení, ale s novým

vonkajším obalom s textom vytlačeným v jazyku členského štátu dovozu (,prebalený' výrobok):

- a) nesie dôkazné bremeno týkajúce sa toho, že toto nové balenie spĺňa každú z podmienok stanovených rozsudkom Súdneho dvora z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb [a i.] (C-427/93, C-429/93 a C-436/93 [Zb. s. I-3457]), dovozca, alebo prináleží majiteľovi ochrannej známky, aby preukázal, že tieto podmienky nie sú splnené, alebo sa dôkazné bremeno mení v závislosti od dotknutej podmienky, a ak áno, ako?

- b) uplatní sa prvá podmienka stanovená už citovaným rozsudkom Súdneho dvora z 11. júla 1996, ako ju vykladá rozsudok Súdneho dvora z 12. októbra 1999,... Upjohn... (C-379/97 [Zb. s. I-6927]), a rozsudok Súdneho dvora z 23. apríla 2002, [Boehringer Ingelheim a i., už citovaný], t. j. že treba preukázať nevyhnutnosť úpravy balenia výrobku, aby sa neznemožnil skutočný prístup na trh, iba na úpravu balenia výrobku nahradením vonkajšieho obalu (ako o tom rozhodol Súdny dvor [Európskeho združenia voľného obchodu] vo veci E-3/02, Paranova/Merck), alebo sa táto podmienka uplatní aj na konkrétny spôsob a štýl, akým súbežný dovozca uskutoční úpravu balenia nahradením vonkajšieho obalu, a ak áno, ako?

- c) poruší sa štvrtá podmienka stanovená už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb a i.], t. j. že prezentácia výrobku v upravenom balení nemá

poškodzovať dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa, iba vtedy, ak je obal poškodený, nekvalitný alebo špinavý, alebo sa táto podmienka vzťahuje na akúkoľvek skutočnosť spôsobilú poškodiť dobré meno ochrannej známky?

- d) ak sa na prvú otázku písm. c) odpovie tak, že štvrtá podmienka sa poruší akoukoľvek skutočnosťou spôsobilou poškodiť dobré meno ochrannej známky a ak i) buď ochranná známka nie je vyobrazená na novom vonkajšom obale („odstránenie označenia“), ii) alebo súbežný dovozca vyobrazí na novom vonkajšom obale svoje vlastné logo alebo štýl alebo označenie spoločnosti alebo označenie používané na viacerých rôznych výrobkoch („spoločné označenie“), treba usúdiť, že tieto druhy koncepcie obalu poškodzujú dobré meno ochrannej známky, alebo ide o skutkovú otázku, ktorej posúdenie prináleží vnútroštátnym súdnym orgánom?
- e) ak sa na prvú otázku písm. d) odpovie tak, že ide o skutkovú otázku, kto nesie dôkazné bremeno?

Výrobky prelepené novými etiketami

2. Ak súbežný dovozca uvádza na trh v členskom štáte farmaceutický výrobok dovezený z iného členského v pôvodnom vnútornom aj vonkajšom balení tak, že

na vonkajšie balenie nalepí doplnkovú etiketu s textom v jazyku členského štátu dovozu (výrobok „prelepený etiketou“):

- a) uplatňuje sa vo všeobecnosti všetkých päť podmienok stanovených už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb a i.]?

- b) ak sa odpovie na druhú otázku písm. a) kladne, nesie dôkazné bremeno, že balenie s etiketou spĺňa každú z podmienok stanovených už citovaným rozsudkom Bristol-Myers Squibb [a i.], dovozca alebo prináleží majiteľovi ochrannej, aby preukázal, že tieto podmienky nie sú splnené, alebo sa dôkazné bremeno mení v závislosti od dotknutej podmienky?

- c) ak sa odpovie na druhú otázku písm. a) kladne, uplatní sa prvá podmienka stanovená už citovaným rozsudkom Bristol-Myers Squibb [a i.], ako ju vykladá už citovaný rozsudok... Upjohn... a už citovaný rozsudok [Boehringer Ingelheim a i.], t. j. že treba preukázať nevyhnutnosť úpravy balenia výrobku, aby sa neznemožnil skutočný prístup na trh, iba na nalepenie etikety, alebo sa táto podmienka uplatní aj na konkrétny spôsob a štýl, akým súbežný dovozca uskutoční toto nalepenie?

- d) ak sa odpovie na druhú otázku písm. a) kladne, poruší sa štvrtá podmienka stanovená už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb a i.], t. j. že prezentácia výrobku v upravenom balení nemá poškodzovať dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa, iba vtedy, ak je obal poškodený, nekvalitný alebo špinavý, alebo sa táto podmienka vzťahuje na akúkoľvek skutočnosť spôsobilú poškodiť dobré meno ochrannej známky?
- e) ak sa odpovie na druhú otázku písm. a) kladne a ak sa odpovie na druhú otázku písm. d) tak, že štvrtá podmienka sa poruší akoukoľvek skutočnosťou spôsobilou poškodiť dobré meno ochrannej známky, poškodzuje sa v tomto zmysle dobré meno ochrannej známky, ak i) je buď doplnková etiketa nalepená tak, že úplne alebo čiastočne prekryva niektorú z ochranných známok majiteľa, ii) alebo sa na doplnkovej etikete neuvádza, že dotknutá ochranná známka patrí majiteľovi, iii) alebo je názov súbežného dovozcu vytlačený veľkými písmenami?

Upozornenie

3. Ak súbežný dovozca opomenul, ako to vyžaduje piata podmienka stanovená už citovaným rozsudkom Bristol-Myers Squibb [a i.], upozorniť na výrobok v upravenom balení, a teda poškodil z tohto jediného dôvodu ochrannú(é) známku(y) majiteľa:
- a) predstavuje každý ďalší dovoz tohto výrobku neoprávnené konanie, alebo sa dovozca dopúšťa takéhoto konania len dovtedy, kým sa majiteľ nedozvie o výrobku a neuplynie príslušná lehota na upozornenie?

- b) je majiteľ oprávnený z dôvodu neoprávneného konania, ktorého sa dopustil dovozca, požadovať finančné odškodnenie (teda náhradu škody a zhabanie zisku vyplývajúceho z takéhoto konania) za rovnakých podmienok ako v prípade porušenia práv z ochrannej známky?

- c) podlieha priznanie finančného odškodnenia majiteľovi z dôvodu takéhoto druhu neoprávneného konania, ktorého sa dopustil dovozca, zásade proporcionality?

- d) ak nie, z akého základu treba vychádzať pri určovaní tohto odškodnenia vzhľadom na to, že predmetné výrobky boli uvedené na trh v rámci [Európskeho hospodárskeho priestoru] majiteľom alebo s jeho súhlasom?“

Úvodné pripomienky

¹⁴ Treba pripomenúť, že osobitným účelom ochrannej známky je zaručiť pôvod výrobku označeného touto ochrannou známkou a úprava balenia tohto výrobku

vykonaná treťou osobou bez súhlasu majiteľa je spôsobilá skutočne ohroziť túto záruku pôvodu (pozri rozsudok Boehringer Ingelheim a i., už citovaný, bod 29).

- 15 Podľa judikatúry Súdneho dvora má úprava balenia liekov označených ochrannou známkou ako taká dosah na osobitný účel ochrannej známky bez toho, aby bolo v tejto súvislosti potrebné posudzovať, aké sú konkrétne účinky úpravy balenia vykonanej súbežným dovozcom (pozri rozsudok Boehringer Ingelheim a i., už citovaný, bod 30).
- 16 Podľa článku 7 ods. 2 smernice 89/104 môže majiteľ ochrannej známky brániť úprave balenia, pričom sa takéto konanie chápe ako výnimka z voľného pohybu tovarov iba vtedy, ak výkon tohto práva majiteľom nepredstavuje skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi v zmysle druhej vety článku 30 ES (pozri v tomto zmysle rozsudok Boehringer Ingelheim a i., už citovaný, body 18 a 31).
- 17 V zmysle posledného uvedeného ustanovenia predstavuje výkon majiteľom ochrannej známky jeho práva brániť úprave balenia skryté obmedzovanie obchodu, ak tento výkon prispieva k umelému rozdeľovaniu trhu medzi členskými štátmi a ak sa okrem toho úprava balenia uskutočnila tak, že sa rešpektovali legitímne záujmy majiteľa, čo najmä zahŕňa, že úprava balenia nenarušila pôvodný stav lieku a nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky (pozri rozsudok Boehringer Ingelheim a i., už citovaný, bod 32).

- 18 K umelému rozdeľovaniu trhu medzi členskými štátmi prispieva, ak bráni majiteľ ochrannej známky úprave balenia liekov, v prípade, že je táto úprava nevyhnutná nato, aby sa súbežne dovezený výrobok mohol uviesť na trh v štáte dovozu (rozsudok Boehringer Ingelheim a i., už citovaný, bod 33).
- 19 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že majiteľ ochrannej známky môže zakázať zmenu, ktorá vyplýva z každej úpravy balenia lieku označeného ochrannou známkou — ktorá samotnou svojou podstatou vytvára nebezpečenstvo narušenia pôvodného stavu lieku — s výnimkou prípadu, že úprava balenia je nevyhnutná na účely uvedenia na trh súbežne dovezených výrobkov a ak sú okrem toho chránené legitímne záujmy majiteľa (rozsudky Bristol-Myers Squibb a i., už citovaný, bod 57, ako aj Boehringer Ingelheim a i., už citovaný, bod 34).
- 20 Treba tiež pripomenúť, že podľa judikatúry Súdneho dvora má súbežný dovozca, ktorý upraví balenie lieku označeného ochrannou známkou, vopred upozorniť majiteľa ochrannej známky na uvedenie do predaja lieku v upravenom balení. Okrem toho má na žiadosť majiteľa ochrannej známky poskytnúť vzorku výrobku v upravenom balení pred jeho uvedením do predaja. Táto podmienka umožňuje majiteľovi preveriť, či sa úprava balenia nevykonala spôsobom, ktorý by priamo alebo nepriamo narušil pôvodný stav výrobku, a či prezentácia po úprave balenia nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky. Okrem toho umožňuje majiteľovi ochrannej známky lepšie sa chrániť pred činnosťami porušovateľov ochranných znáмок (rozsudky Bristol-Myers Squibb a i., už citovaný, bod 78, ako aj Boehringer Ingelheim a i., už citovaný, bod 61).

- 21 Súdny dvor teda v bode 79 svojho už citovaného rozsudku Bristol-Myers Squibb a i. rozhodol:

„... článok 7 ods. 2 smernice [89/104] sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom, ak dovozca upravil balenie tohto výrobku a znovu na ňom vyobrazil ochrannú známku, s výnimkou prípadu,

- že sa preukázalo, že uplatnenie práva z ochrannej známky majiteľom na účely zabránenia obchodovaniu s výrobkami v upravenom balení pod touto ochrannou známkou prispeje k umelému rozdeľovaniu trhu medzi členskými štátmi. Platí to predovšetkým vtedy, ak majiteľ uviedol na trh v rôznych členských štátoch zhodný farmaceutický výrobok v rôznych baleniach a ak úprava balenia, ktorú vykonal dovozca, je jednak nevyhnutná na účely uvedenia tohto výrobku na trh v členskom štáte dovozu a jednak sa vykonala za takých podmienok, ktoré nemôžu narušiť pôvodný stav výrobku. ...
- že sa preukázalo, že úprava balenia nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale. ...
- že sa na novom obale jasne uvedie názov toho, kto upravil balenie výrobku, a názov výrobcu...

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

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

O druhej otázke písm. a) týkajúcej sa pojmu „úprava balenia“

- 22 V prvom rade treba preskúmať druhú otázku písm. a).
- 23 Súdny dvor v bode 6 svojho už citovaného rozsudku Boehringer Ingelheim a i. uviedol, že balenie každého z liekov, ktorých sa týkajú spory vo veci samej, ako aj k nim pripojené písomné informácie pre používateľov boli na účely ich dovozu do Spojeného kráľovstva do určitej miery zmenené.
- 24 V bode 7 uvedeného rozsudku sa konštatuje, že spôsob, akým sa zmenilo balenie jednotlivých predmetných liekov sa líši od prípadu k prípadu. V niektorých prípadoch sa na pôvodný obal nalepila etiketa s dôležitými informáciami, akými sú

názov súbežného dovozcu a číslo povolenia na súbežný dovoz. V tomto prípade údaje uvedené na obale v iných jazykoch zostali viditeľné a ochranná známka sa neprekryla. V iných prípadoch bol výrobok prebalený do balení skoncipovaných súbežným dovozcom, na ktorých sa zreprodukovala ochranná známka. A ešte v ďalších prípadoch bol výrobok prebalený do balení skoncipovaných súbežným dovozcom, na ktorých sa nevyobrazila ochranná známka. Namiesto nej sa na obal napísal generický názov výrobku. Na fľaštičke, ktorá sa nachádza vo vnútri balenia, je vyobrazená originálna ochranná známka a nalepená samolepiaca etiketa uvádzajúca generický názov výrobku, ako aj identifikačné údaje výrobcu a držiteľa povolenia na súbežný dovoz. Vo všetkých týchto prípadoch balenia obsahujú písomnú informáciu pre používateľov napísanú v angličtine, na ktorej je vyobrazená ochranná známka.

25 Treba tiež poznamenať, že siedma prejudiciálna otázka položená High Court of Justice vo veci, o ktorej sa rozhodlo už citovaným rozsudkom Boehringer Ingelheim a i., sa výslovne týkala otázky, či sa podmienka predbežného upozornenia, ako ju pripomína bod 20 tohto rozsudku uplatní na všetky používania ochrannej známky, vrátane nalepenia novej etikety na výrobok, alebo či sa uplatní iba na niektoré z týchto používaní.

26 Súdny dvor v bode 55 svojho už citovaného rozsudku Boehringer Ingelheim a i. uviedol, že vnútroštátny súd chce prostredníctvom svojej piatej a siedmej otázky získať spresnenia o podmienke, podľa ktorej má súbežný dovozca vopred upozorniť majiteľa ochrannej známky na uvedenie výrobku v upravenom balení do predaja.

- 27 V bode 68 uvedeného rozsudku sa konštatuje, že súbežný dovozca musí v každom prípade preto, aby mal právo upraviť balenie liekov označených ochrannou známkou, dodržať podmienku predbežného upozornenia.
- 28 Z vyššie uvedeného vyplýva, že Súdny dvor zahrnul v rámci už citovaného rozsudku Boehringer Ingelheim a i. do pojmu úprava balenia aj prelepenie novou etiketou, ktoré bezpochyby predstavovalo jednu zo sporných foriem úpravy balenia predmetných liekov uvádzaných vnútroštátnym súdom.
- 29 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že prelepenie liekov označených ochrannou známkou novou etiketou, rovnako ako ich prebalenie, má dosah na osobitný účel ochrannej známky bez toho, aby bolo v tejto súvislosti potrebné posudzovať, aké sú konkrétne účinky prelepenia vykonaného súbežným dovozcom.
- 30 Zmena, ktorá vyplýva z prebalenia alebo prelepenia lieku označeného ochrannou známkou, je totiž samotnou svojou podstatou spôsobilá skutočne ohroziť záruku pôvodu, ktorú má zabezpečiť ochranná známka. Majiteľ ochrannej známky teda môže túto zmenu zakázať s výnimkou prípadu, že je prebalenie alebo prelepenie nevyhnutné na účely uvedenia na trh súbežne dovezených výrobkov a ak sú okrem toho chránené legitímne záujmy majiteľa.

31 Vyplýva z toho, že päť podmienok stanovených už citovaným rozsudkom Bristol-Myers Squibb a i. v súvislosti s výkladom článku 7 ods. 2 smernice 89/104, ktoré ak sú splnené, spôsobujú, že majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom, ktorého balenie dovozca upravil, sa uplatnia tiež vtedy, keď úprava balenia spočíva v nalepení etikety na pôvodný obal.

32 Na druhú otázku písm. a) treba teda odpovedať, že článok 7 ods. 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom dovezeným z iného členského štátu v pôvodnom vonkajšom aj vnútornom balení, ak dovozca nalepil na toto balenie doplnkovú vonkajšiu etiketu, s výnimkou prípadu:

- že sa preukázalo, že uplatnenie práva z ochrannej známky jej majiteľom na účely zabránenia obchodovaniu s výrobkom prelepeným novou etiketou pod touto ochrannou známkou prispeje k umelému rozdeľovaniu trhu medzi členskými štátmi,
- že sa preukázalo, že prelepenie novou etiketou nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale,

- že sa na obale jasne uvedie názov toho, kto výrobok prelepil novou etiketou, a názov výrobcu,

- že prezentácia výrobku prelepeného novou etiketou nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa, čiže etiketa nesmie byť poškodená, nekvalitná alebo špinavá a

- že dovozca pred uvedením výrobku prelepeného novou etiketou do predaja upozorní majiteľa ochrannej známky a poskytne mu na jeho žiadosť vzorku tohto výrobku.

O prvej otázke písm. b) a o druhej otázke písm. c), týkajúcich sa uplatnenia podmienky nevyhnutnosti úpravy balenia a spôsobu a štýlu tejto úpravy

33 Ako vyplýva z uvedeného v súvislosti s druhou otázkou písm. a), majiteľ ochrannej známky je oprávnený brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom, ak súbežný dovozca tento výrobok prebalil a znovu na ňom vyobrazil ochrannú

známku alebo prelepil obal obsahujúci tento výrobok etiketou, s výnimkou prípadu, že sa splnilo päť podmienok, vrátane tej, ktorá spočíva v tom, že sa preukázalo, že uplatnenie práva z ochrannej známky jej majiteľom na účely zabránenia obchodovaniu s výrobkami s takto upraveným balením prispeje k umelému rozdeľovaniu trhu medzi členskými štátmi.

34 Podľa Boehringer Ingelheim a i. sa požiadavka nevyhnutnosti úpravy balenia na účely uvedenia výrobku na trh v členskom štáte dovozu uplatní aj na spôsob a štýl, akým súbežný dovozca uskutoční úpravu balenia. Naproti tomu Swingward a Dowelhurst, ako aj Komisia Európskych spoločenstiev tvrdia, že táto požiadavka sa týka skutočnosti, že došlo k úprave balenia, a nie spôsobu alebo štýlu, akým sa táto úprava uskutočnila.

35 Ako to pripomína bod 19 tohto rozsudku, majiteľ ochrannej známky môže zakázať zmenu, ktorá vyplýva z každej úpravy balenia lieku označeného ochrannou známkou, s výnimkou prípadu, že je úprava balenia nevyhnutná na účely uvedenia na trh súbežne dovezených výrobkov a ak sú okrem toho chránené legitímne záujmy majiteľa.

36 Táto podmienka nevyhnutnosti je splnená, ak právna úprava alebo prax v členskom štáte dovozu bránia uvádzaniu týchto výrobkov na trh v tomto členskom štáte v rovnakom balení, v akom boli tieto výrobky uvedené na trh v členskom štáte vývozu (pozri v tomto zmysle rozsudok Upjohn, už citovaný, body 37 až 39 a 43).

37 Naproti tomu táto podmienka nevyhnutnosti nie je splnená, ak úprava balenia výrobku súvisí výlučne so zámerom súbežného dovozcu dosiahnuť obchodnú výhodu (pozri rozsudok Upjohn, už citovaný, bod 44).

38 Táto podmienka nevyhnutnosti sa teda týka iba skutočnosti, že sa uskutoční úprava balenia — ako aj výberu medzi prebalením a prelepením — na účely umožnenia uvedenia tohto výrobku na trh v členskom štáte dovozu a netýka sa spôsobu alebo štýlu, akým sa táto úprava balenia vykoná (pozri tiež rozsudok Súdneho dvora EZVO z 8. júla 2003, *Paranova/Merck*, E-3/02, *EFTA Court Report* 2004, s. 1, body 41 až 45).

39 Na prvú otázku písm. b) a na druhú otázku písm. c) treba teda odpovedať tak, že podmienka, že je úprava balenia farmaceutického výrobku prebalením do nového obalu s opätovným vyobrazením ochrannej známky na ňom alebo prelepením obalu obsahujúceho tento výrobok etiketou nevyhnutná na účely ďalšieho obchodovania s týmto výrobkom v členskom štáte dovozu, ako podmienka tvoriaca súčasť podmienok, ktoré ak sú splnené, znemožňujú majiteľovi ochrannej známky v súlade s článkom 7 ods. 2 smernice 89/104 brániť tomuto obchodovaniu, sa týka iba skutočnosti, že sa uskutoční úprava balenia a netýka sa spôsobu alebo štýlu, akým sa táto úprava vykoná.

O prvej otázke písm. c) a o druhej otázke písm. d), týkajúcich sa podmienky, podľa ktorej prezentácia výrobku v upravenom balení nemá poškodzovať dobré meno ochrannej známky

40 Z bodov 21 a 32 tohto rozsudku vyplýva, že článok 7 ods. 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený brániť ďalšiemu

obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom, ak súbežný dovozca tento výrobok prebalil a znovu na ňom vyobrazil ochrannú známku alebo prelepil obal obsahujúci tento výrobok etiketou, s výnimkou prípadu, že sa splnilo päť podmienok, vrátane tej, podľa ktorej prezentácia výrobku v upravenom balení nemá poškodzovať dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa. Obal alebo etiketa teda nesmú byť poškodené, nekvalitné alebo špinavé.

41 Treba uviesť, ako to tvrdia Boehringer Ingelheim a i., ako aj Komisia, že podmienku, podľa ktorej prezentácia výrobku v upravenom balení nemá poškodzovať dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa, nemožno obmedziť len na prípady poškodeného, nekvalitného alebo špinavého balenia.

42 Súdny dvor sa totiž tým, že v bode 76 už citovaného rozsudku Bristol-Myers Squibb a i. rozhodol, že poškodený, nekvalitný alebo špinavý obal môže poškodiť dobré meno ochrannej známky, iba obmedzil na výpočet niektorých prípadov, keď je neadekvátna prezentácia výrobku v upravenom balení spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa.

43 Farmaceutický výrobok s upraveným balením teda môže mať neadekvátnu prezentáciu, a tým môže poškodzovať dobré meno ochrannej známky, najmä ak

obal alebo etiketa, aj keď nie sú poškodené, nekvalitné alebo špinavé, sú spôsobilé mať dosah na hodnotu ochrannej známky tým, že narúšajú predstavu o vážnosti a kvalite spojenú s takýmto výrobkom, ako aj dôveru, ktorú tento výrobok vyvoláva vo vedomí dotknutej skupiny verejnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok Bristol-Myers Squibb a i., už citovaný, bod 76, ako aj rozsudok zo 4. novembra 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Zb. s. I-6013, bod 45).

- 44 Na prvú otázku písm. c) a na druhú otázku písm. d) teda treba odpovedať tak, že podmienka, podľa ktorej prezentácia výrobku v upravenom balení nemá poškodzovať dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa, ako nevyhnutná podmienka nato, aby tento majiteľ nemohol podľa článku 7 ods. 2 smernice 89/104 oprávnené brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom, ak súbežný dovozca tento výrobok prebalil a znovu na ňom vyobrazil ochrannú známku alebo prelepil obal obsahujúci tento výrobok etiketou, sa neobmedzuje iba na prípady, keď je upravené balenie poškodené, nekvalitné alebo špinavé.

O prvej otázke písm. d) a o druhej otázke písm. e), týkajúcich sa okolností spôsobilých poškodiť dobré meno ochrannej známky

- 45 Ako to správne tvrdí Komisia vo svojich písomných pripomienkach, skutočnosť, že súbežný dovozca na novom vonkajšom obale nevyobrazil ochrannú známku (odstránenie označenia) alebo na ňom vyobrazil svoje vlastné logo, alebo štýl alebo

„označenie „spoločnosti““ alebo označenie používané na viacerých rôznych výrobkoch (spoločné označenie), rovnako, ako skutočnosť, že naň nalepí doplnkovú etiketu tak, že úplne alebo čiastočne prekryje ochrannú známku majiteľa, alebo že na doplnkovej etikete neuvedie, že predmetná ochranná známka patrí majiteľovi, alebo aj že vytlačí názov súbežného dovozcu veľkými písmenami, sú v zásade spôsobilé poškodiť dobré meno ochrannej známky.

- ⁴⁶ Tak otázka, či môže reklama vyvolať dojem, že existuje obchodný vzťah medzi predajcom a majiteľom ochrannej známky, a teda môže predstavovať legitímny dôvod v zmysle článku 7 ods. 2 smernice 89/104 (pozri rozsudok z 23. februára 1999, BMW, C-63/97, Zb. s. I-905, body 51 a 55), ako aj otázka, či okolnosti uvedené v predchádzajúcom bode tohto rozsudku sú spôsobilé poškodiť dobré meno ochrannej známky, sú skutkovými otázkami, ktorých posúdenie prináleží vnútroštátnemu súdu v závislosti od okolností jednotlivkej veci.

- ⁴⁷ Na prvú otázku písm. d) a na druhú otázku písm. e) teda treba odpovedať tak, že otázka, či skutočnosť, že súbežný dovozca:

— nevyobrazil na novom vonkajšom obale výrobku ochrannú známku (odstránenie označenia), alebo

- vyobrazil na tomto obale svoje vlastné logo alebo štýl alebo „označenie „spoločnosti““ alebo označenie používané na viacerých rôznych výrobkoch (spoločné označenie), alebo
- nalepil na tento obal doplnkovú etiketu tak, že úplne alebo čiastočne prekryl ochrannú známku majiteľa, alebo
- na doplnkovej etikete neuviedol, že predmetná ochranná známka patrí majiteľovi, alebo aj
- vytlačil názov súbežného dovozcu veľkými písmenami,

je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky, je skutkovou otázkou, ktorej posúdenie prináleží vnútroštátnemu súdu v závislosti od okolností jednotlivej veci.

O prvej otázke písm. a) a e), ako aj o druhej otázke písm. b), týkajúcich sa dôkazného bremena

⁴⁸ Ako sa uvádza v bodoch 2 a 8 tohto rozsudku, v sporoch vo veci samej konajú výrobcovia farmaceutických výrobkov proti súbežným dovozcom a obchodníkom

s farmaceutickými výrobkami, proti ktorým výrobcovia podali žaloby pre porušenie ich práv z ochrannej známky z dôvodu skutočnosti, že lieky vyrobené týmito výrobcami boli súbežne dovezené a uvedené na trh v Spojenom kráľovstve uvedenými dovozcami po tom, ako ich prebalili alebo prelepili.

49 Ako sa to pripomína v bode 15 tohto rozsudku, úprava balenia liekov označených ochrannou známkou má ako taká dosah na osobitný účel ochrannej známky bez toho, aby bolo v tejto súvislosti potrebné posudzovať, aké sú konkrétne účinky úpravy balenia vykonanej súbežným dovozcom.

50 Z bodov 31 až 33 tohto rozsudku najmä vyplýva, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený v súlade s článkom 7 ods. 2 smernice 89/104 brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom, ktorého balenie súbežný dovozca upravil, a to tak, že ho prebalil a znovu na ňom vyobrazil ochrannú známku, alebo prelepil pôvodný obal etiketou, s výnimkou prípadu, že sa splnili podmienky uvedené v bode 32 tohto rozsudku.

51 Ak by otázka dôkazného bremena o existencii týchto podmienok, ktoré ak sa splnia, znemožňujú majiteľovi ochrannej známky oprávnene brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom v upravenom balení, bola upravená vnútroštátnym

právom členských štátov, pre majiteľov ochranných známk by z toho mohol vyplývať rôzny stupeň ochrany v závislosti od konkrétneho vnútroštátneho práva. Cieľ, aby požívali „v právnych systémoch všetkých členských štátov tú istú ochranu“ upravený v deviatom odôvodnení smernice 89/104 a označený v ňom ako „podstatný“, by nebol dosiahnutý (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. októbra 2005, *Class International*, C-405/03, Zb. s. I-8735, bod 73).

52 Vzhľadom na vyššie uvedené treba skonštatovať, že v prípadoch, akými sú spory vo veci samej, ak je preukázané, že balenia súbežne dovezených liekov sa upravili, prináleží súbežným dovozcom preukázať existenciu podmienok uvedených v bode 32 tohto rozsudku, ktoré ak sa splnia, znemožňujú majiteľom ochranných známk oprávnené brániť ďalšiemu obchodovaniu s týmito liekmi (pozri analogicky rozsudok *Class International*, už citovaný, bod 74).

53 Čo sa týka podmienky, podľa ktorej sa má preukázať, že úprava balenia nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale, stačí, ak súbežný dovozca predloží dôkazy spôsobilé rozumne sa domnievať, že táto podmienka je splnená. A *fortiori* to rovnako platí o podmienke, podľa ktorej nemá prezentácia výrobku v upravenom balení poškodzovať dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa. Ak súbežný dovozca predloží takýto dôkaz o splnení poslednej uvedenej podmienky, bude v prípade potreby prináležať majiteľovi ochrannej známky, ktorý vie najlepšie posúdiť, či úprava balenia je spôsobilá poškodiť jeho dobré meno a dobré meno jeho ochrannej známky, aby preukázal, že došlo k ich poškodeniu.

54 Na prvú otázku písm. a) a e), ako aj na druhú otázku písm. b) treba teda odpovedať tak, že v prípadoch, akými sú spory vo veci samej, prináleží súbežným dovozcom preukázať existenciu týchto podmienok:

- uplatnenie práva z ochrannej známky jej majiteľom na účely zabránenia obchodovaniu s výrobkami v upravenom balení pod touto ochrannou známkou prispeje k umelému rozdeľovaniu trhu medzi členskými štátmi,
- úprava balenia nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale,
- na novom obale sa jasne uvedie názov toho, kto upravil balenie výrobku, a názov výrobcu,
- prezentácia výrobku v upravenom balení nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa, čiže obal nesmie byť poškodený, nekvalitný alebo špinavý,

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

ktoré ak sa splnia, znemožňujú majiteľom ochranných známk oprávnenne brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom v upravenom balení.

Čo sa týka podmienky, podľa ktorej sa má preukázať, že úprava balenia nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale, stačí, ak súbežný dovozca predloží dôkazy spôsobilé rozumne sa domnievať, že táto podmienka je splnená. A *fortiori* to rovnako platí o podmienke, podľa ktorej nemá prezentácia výrobku v upravenom balení poškodzovať dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa. Ak súbežný dovozca predloží takýto dôkaz o splnení poslednej uvedenej podmienky, bude v prípade potreby prináležať majiteľovi ochrannej známky, ktorý vie najlepšie posúdiť, či úprava balenia je spôsobilá poškodiť jeho dobré meno a dobré meno jeho ochrannej známky, aby preukázal, že došlo k ich poškodeniu.

O tretej otázke týkajúcej sa dôsledkov absencie predbežného upozornenia

- 55 Podľa judikatúry Súdneho dvora musí súbežný dovozca v každom prípade preto, aby mal právo upraviť balenie liekov označených ochrannou známkou, dodržať podmienku predbežného upozornenia. Ak súbežný dovozca nedodrží túto

podmienku, majiteľ ochrannej známky môže brániť uvedeniu na trh lieku v upravenom balení. Prináleží súbežnému dovozcovi, aby sám upozornil majiteľa ochrannej známky na zamýšľanú úpravu balenia. Nestačí, aby bol majiteľ upozornený inými subjektmi, akým je orgán, ktorý vydal dovozcovi povolenie na súbežný dovoz (rozsudok Boehringer Ingelheim a i., už citovaný, body 63 a 64).

56 Vyplýva z toho, že ak súbežný dovozca opomenul vopred upozorniť majiteľa ochrannej známky na liek v upravenom balení, porušuje práva tohto majiteľa každým ďalším dovozom tohto lieku, až dokým ho naň neupozorní.

57 Čo sa týka otázky, či má majiteľ ochrannej známky nárok na finančné odškodnenie z dôvodu neoprávneného konania, ktorého sa dopustil súbežný dovozca, za rovnakých podmienok ako v prípade porušenia práv z ochrannej známky, Boehringer Ingelheim a i. tvrdia, že absencia predbežného upozornenia sa má potrestať rovnako ako uvádzanie na trh výrobkov porušujúcich práva z ochrannej známky. Podľa Swingward a Dowelhurst absencia predbežného upozornenia nezakladá nárok na finančné odškodnenie, ktoré sa určí rovnakým spôsobom ako keby výrobky porušovali práva z ochrannej známky. Komisia uvádza, že náhrada za absenciu predbežného upozornenia sa má určiť v súlade s vnútroštátnymi zásadami týkajúcimi sa finančného odškodňovania za podmienky, že sú tieto zásady zlučiteľné s komunitárnym a medzinárodným právom a najmä že sú v súlade so zásadami rovnocennosti, potrebného účinku a proporcionality.

58 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že členské štáty sú povinné zvoliť v rámci slobody, ktorú im ponecháva článok 249 tretí odsek ES, najvhodnejšie formy

a spôsoby s cieľom zabezpečiť potrebný účinok smerníc so zreteľom na ich predmet (pozri rozsudky z 8. apríla 1976, Royer, 48/75, Zb. s. 497, bod 75; z 12. septembra 1996, Gallotti a i., 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 a C-157/95, Zb. s. I-4345, bod 14, ako aj zo 4. júla 2006, Adeneler a i., C-212/04, Zb. s. I-6057, bod 93).

⁵⁹ Keď, ako v prejednávanej veci, právo Spoločenstva nestanovuje osobitné sankcie pre prípad, že sa zistí neoprávnené konanie, prináleží vnútroštátnym orgánom prijať primerané opatrenia, aby mohli čeliť takejto situácii, pričom tieto opatrenia musia byť nielen primerané, ale tiež dostatočne efektívne a odstrašujúce nato, aby sa zabezpečila úplná účinnosť smernice 89/104 (pozri v tomto zmysle rozsudok Adeneler a i., už citovaný, bod 94).

⁶⁰ Treba pripomenúť, ako to vyplýva najmä z bodu 21 tohto rozsudku, že stačí, ak nie je splnená jedna z podmienok stanovených v bode 79 už citovaného rozsudku Bristol-Myers Squibb a i. nato, aby bol majiteľ ochrannej známky oprávnený brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom v upravenom balení.

⁶¹ Vyplýva z toho, že právo zákazu, ktorým disponuje majiteľ ochrannej známky vo vzťahu k súbežnému dovozcovi farmaceutických výrobkov, ktoré síce neporušujú práva z ochrannej známky, ale boli uvedené na trh v rozpore s povinnosťou predbežného upozornenia majiteľa ochrannej známky, sa nemôže líšiť od práva zákazu, ktorým tento majiteľ disponuje voči výrobkom, ktoré porušujú jeho práva z ochrannej známky.

62 V oboch prípadoch totiž výrobky nemali byť uvedené na dotknutý trh.

63 Vnútroštátne opatrenie, podľa ktorého ak súbežný dovozca uvedenie na trh výrobky, ktoré neporušujú práva z ochrannej známky, bez toho, aby vopred upozornil majiteľa tejto ochrannej známky, má tento majiteľ nárok na finančné odškodnenie za rovnakých podmienok, ako v prípade porušenia práv z ochrannej známky, sa nezdá byť ako také v rozpore so zásadou proporcionality. Prináleží však vnútroštátnemu súdnemu orgánu určiť podľa konkrétnych okolností veci a najmä vzhľadom na rozsah škody spôsobenej majiteľovi ochrannej známky neoprávneným konaním, ktorého sa dopustil súbežný dovozca, a v súlade so zásadou proporcionality výšku finančného odškodnenia.

64 Vzhľadom na vyššie uvedené treba odpovedať na tretiu otázku tak, že ak súbežný dovozca opomenul vopred upozorniť majiteľa ochrannej známky na farmaceutický výrobok v upravenom balení, porušuje práva tohto majiteľa každým ďalším dovozom tohto výrobku, až kým ho naň neupozorní. Sankcia za toto neoprávnené konanie musí byť nielen primeraná, ale tiež dostatočne efektívna a odstrašujúca nato, aby sa zabezpečila úplná účinnosť smernice 89/104. Vnútroštátne opatrenie, podľa ktorého má majiteľ ochrannej známky v prípade takého neoprávneného konania nárok na finančné odškodnenie za rovnakých podmienok, ako v prípade porušenia práv z ochrannej známky, sa nezdá byť ako také v rozpore so zásadou proporcionality. Prináleží však vnútroštátnemu súdu určiť podľa konkrétnych okolností veci a najmä vzhľadom na rozsah škody spôsobenej majiteľovi ochrannej známky neoprávneným konaním, ktorého sa dopustil súbežný dovozca, a v súlade so zásadou proporcionality výšku finančného odškodnenia.

O trovách

- ⁶⁵ Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

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

1. Článok 7 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom dovezeným z iného členského štátu v pôvodnom vonkajšom aj vnútornom balení, ak dovozca nalepil na toto balenie doplnkovú vonkajšiu etiketu, s výnimkou prípadu:

- že sa preukázalo, že uplatnenie práva z ochrannej známky jej majiteľom na účely zabránenia obchodovaniu s výrobkom prelepeným novou etiketou pod touto ochrannou známkou prispeje k umelému rozdeľovaniu trhu medzi členskými štátmi,

- že sa preukázalo, že prelepenie novou etiketou nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale,
- že sa na obale jasne uvedie názov toho, kto výrobok prelepil novou etiketou, a názov výrobcu,
- že prezentácia výrobku prelepeného novou etiketou nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa, čiže etiketa nesmie byť poškodená, nekvalitná alebo špinavá a
- že dovozca pred uvedením výrobku prelepeného novou etiketou do predaja upozorní majiteľa ochrannej známky a poskytne mu na jeho žiadosť vzorku tohto výrobku.

2. Podmienka, že je úprava balenia farmaceutického výrobku prebalením do nového obalu s opätovným vyobrazením ochrannej známky na ňom alebo prelepením obalu obsahujúceho tento výrobok etiketou nevyhnutná na účely ďalšieho obchodovania s týmto výrobkom v členskom štáte dovozu, ako podmienka tvoriaca súčasť podmienok, ktoré ak sú splnené, znemožňujú majiteľovi ochrannej známky v súlade s článkom 7 ods. 2 smernice 89/104, zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore, brániť tomuto obchodovaniu, sa týka iba skutočnosti, že sa

uskutoční úprava balenia, a netýka sa spôsobu alebo štýlu, akým sa táto úprava vykoná.

3. Podmienka, podľa ktorej prezentácia výrobku v upravenom balení nemá poškodzovať dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa, ako nevyhnutná podmienka nato, aby tento majiteľ nemohol podľa článku 7 ods. 2 smernice 89/104, zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore, oprávnene brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom, ak súbežný dovozca tento výrobok prebalil a znovu na ňom vyobrazil ochrannú známku alebo prelepil obal obsahujúci tento výrobok etiketou, sa neobmedzuje iba na prípady, keď je upravené balenie poškodené, nekvalitné alebo špinavé.

4. Otázka, či skutočnosť, že súbežný dovozca:

- nevyobrazil na novom vonkajšom obale výrobku ochrannú známku (odstránenie označenia), alebo

- vyobrazil na tomto obale svoje vlastné logo alebo štýl alebo „označenie „spoločnosti““ alebo označenie používané na viacerých rôznych výrobkoch (spoločné označenie), alebo

- nalepil na tento obal doplnkovú etiketu tak, že úplne alebo čiastočne prekryl ochrannú známku majiteľa, alebo
- na doplnkovej etikete neuviedol, že predmetná ochranná známka patrí majiteľovi, alebo aj
- vytlačil názov súbežného dovozcu veľkými písmenami,

je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky, je skutkovou otázkou, ktorej posúdenie prináleží vnútroštátnemu súdu v závislosti od okolností jednotlivé veci.

5. V prípadoch, akými sú spory vo veci samej, prináleží súbežným dovozcom preukázať existenciu týchto podmienok:

- uplatnenie práva z ochrannej známky jej majiteľom na účely zabránenia obchodovaniu s výrobkami v upravenom balení pod touto ochrannou známkou prispeje k umelému rozdeľovaniu trhu medzi členskými štátmi,

- **úprava balenia nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale,**

- **na novom obale sa jasne uvedie názov toho, kto upravil balenie výrobku, a názov výrobcu,**

- **prezentácia výrobku v upravenom balení nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa, čiže obal nesmie byť poškodený, nekvalitný alebo špinavý,**

- **dovozca pred uvedením výrobku v upravenom balení do predaja upozorní majiteľa ochrannej známky a poskytne mu na jeho žiadosť vzorku výrobku v upravenom balení,**

ktoré ak sa splnia, znemožňujú majiteľom ochranných známok oprávnené brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom v upravenom balení.

Čo sa týka podmienky, podľa ktorej sa má preukázať, že úprava balenia nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale, stačí, ak

súbežný dovozca predloží dôkazy spôsobilé rozumne sa domnievať, že táto podmienka je splnená. *A fortiori* to rovnako platí o podmienke, podľa ktorej nemá prezentácia výrobku v upravenom balení poškodzovať dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa. Ak súbežný dovozca predloží takýto dôkaz o splnení poslednej uvedenej podmienky, bude v prípade potreby prináležať majiteľovi ochrannej známky, ktorý vie najlepšie posúdiť, či úprava balenia je spôsobilá poškodiť jeho dobré meno a dobré meno jeho ochrannej známky, aby preukázal, že došlo k ich poškodeniu.

6. Ak súbežný dovozca opomenul vopred upozorniť majiteľa ochrannej známky na farmaceutický výrobok v upravenom balení, porušuje práva tohto majiteľa každým ďalším dovozom tohto výrobku, až kým ho naň neupozorní. Sankcia za toto neoprávnené konanie musí byť nielen primeraná, ale tiež dostatočne efektívna a odstrašujúca nato, aby sa zabezpečila úplná účinnosť smernice 89/104, zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore. Vnútroštátne opatrenie, podľa ktorého má majiteľ ochrannej známky v prípade takého neoprávneného konania nárok na finančné odškodnenie za rovnakých podmienok, ako v prípade porušenia práv z ochrannej známky, sa nezdá byť ako také v rozpore so zásadou proporcionality. Prináleží však vnútroštátnemu súdu určiť podľa konkrétnych okolností veci a najmä vzhľadom na rozsah škody spôsobenej majiteľovi ochrannej známky neoprávneným konaním, ktorého sa dopustil súbežný dovozca, a v súlade so zásadou proporcionality výšku finančného odškodnenia.

Podpisy