

Věc C-348/04

Boehringer Ingelheim KG a další

v.

Swingward Ltd a další

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené království)]

„Průmyslové a obchodní vlastnictví – Právo ochranných známek – Farmaceutické výrobky – Paralelní dovoz – Přebalení výrobku označeného ochrannou známkou“

Stanovisko generální advokátky E. Sharpston přednesené dne 6. dubna 2006 I - 3397

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. dubna 2007 I - 3430

Shrnutí rozsudku

1. *Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104 – Paralelní dovoz léčivých přípravků poté, co byly opatřeny novým dodatečným označením (Článek 30 ES; směrnice Rady 89/104, čl. 7 odst. 2)*

2. *Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104 – Paralelní dovoz léčivých přípravků poté, co byly přebaleny a nově opatřeny ochrannou známkou (Směrnice Rady 89/104, čl. 7 odst. 2)*
3. *Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104 – Paralelní dovoz léčivých přípravků poté, co byly přebaleny a nově opatřeny ochrannou známkou (Směrnice Rady 89/104, čl. 7 odst. 2)*
4. *Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104 – Paralelní dovoz léčivých přípravků poté, co byly přebaleny a nově opatřeny ochrannou známkou (Článek 30 ES; směrnice Rady 89/104, čl. 7 odst. 2)*
5. *Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104 – Paralelní dovoz léčivých přípravků poté, co byly přebaleny a nově opatřeny ochrannou známkou (Směrnice Rady 89/104, čl. 7 odst. 2)*

1. Článek 7 odst. 2 první směrnice 89/104 o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky může legitimně podat námitky proti dalšímu uvádění na trh farmaceutického výrobku dovezeného z jiného členského státu v jeho původním vnitřním a vnějším obalu, který dovozce opatřil dodatečným vnějším označením, ledaže by byly splněny následující podmínky:

příspělo k umělému rozdělení trhů mezi členské státy;

- bylo by prokázáno, že nové označení nemůže ovlivnit původní stav výrobku obsaženého v obalu;

- bylo by prokázáno, že využití práva z ochranné známky jejím majitelem za účelem podání námitek proti uvádění přeznačeného výrobku pod touto ochrannou známkou na trh by

- na obalu by byl jasně uveden původce nového označení výrobku a jméno jeho výrobce;

- vzhled přeznačeného výrobku by nebyl takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky nebo jejího majitele; označení tak nesmí být vadné, nízké kvality nebo neúhledné, a
 - dovozce by podal majiteli ochranné známky oznámení před uvedením přeznačeného výrobku do prodeje a poskytl mu na jeho žádost vzorek tohoto výrobku.
2. Podmínka, podle které přebalení farmaceutického výrobku prostřednictvím jeho nového obalu a nového umístění ochranné známky na tento obal nebo umístěním označení na obal obsahující tento výrobek je nezbytné pro jeho další uvádění na trh v členském státě dovozu, jakožto jedna z podmínek, které, jsou-li splněny, brání majiteli ochranné známky v souladu s čl. 7 odst. 2 první směrnice 89/104 o ochranných známkách podat námitky proti uvedenému uvádění na trh, se vztahuje pouze na přebalení, a nikoliv na způsob nebo styl, kterým je prováděno.

(viz bod 39, výrok 2)

Změna, která zahrnuje jakýkoliv nový obal nebo nové označení léčivého přípravku opatřeného ochrannou známkou, totiž vytváří svou samotnou povahou skutečná nebezpečí pro záruku původu, kterou má zajistit ochranná známka. Taková změna může být tedy majitelem ochranné známky zakázána, ledaže by nový obal nebo nové označení byly nezbytné pro to, aby bylo možné uvést paralelně dovezené výrobky na trh a krom toho by byly zachovány legitimní zájmy majitele ochranné známky.

(viz body 30, 32, výrok 1)

3. Článek 7 odst. 2 první směrnice 89/104 o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky může legitimně podat námitky proti dalšímu uvádění na trh farmaceutického výrobku, jestliže paralelní dovozce buď výrobek přebalil tak, že jej nově opatřil ochrannou známkou, nebo na obal obsahující výrobek umístil označení, ledaže by bylo splněno pět podmínek, mezi kterými je ta, podle níž nesmí být vzhled přebaleného výrobku takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a jejího maji-

tele. Tato podmínka není omezena na případy, kdy je přebalení vadné, nízké kvality nebo neúhledné. Přebalený farmaceutický výrobek může být totiž prezentován neadekvátně, a může tudíž poškodit dobré jméno ochranné známky zejména v případě, kdy obal nebo označení, ačkoliv nejsou ani vadné, ani nízké kvality nebo neúhledné, mohou ovlivnit hodnotu ochranné známky tím, že poškozují obraz serióznosti a kvality, který je spojován s takovým výrobkem, jakož i důvěru, kterou může vzbudit u dotčené veřejnosti.

„úpravu“, nebo úpravu, kterou užívá pro řadu rozdílných výrobků (společné označování), nebo

- umístí na uvedený obal dodatečné označení způsobem, kterým se zcela nebo zčásti zakryje ochranná známka jejího majitele, nebo

- neuvede na dodatečném označení, že dotčená ochranná známka je ve vlastnictví jejího majitele, nebo ještě

V tomto ohledu je otázka, zda skutečnost, že paralelní dovozce:

- natiskne jméno paralelního dovozce velkými písmeny,

- neumístí ochrannou známku na nový vnější obal (odstranění), nebo

je takové povahy, že by mohla poškodit dobré jméno ochranné známky, je skutkovou otázkou, jejíž posouzení přísluší vnitrostátnímu soudu s ohledem na okolnosti vlastní každé věci.

- umístí na tento obal vlastní logo nebo použije styl nebo „podnikovou

(viz body 40, 43–44, 47, výrok 3–4)

4. Ve sporech, které jsou vedeny mezi výrobci farmaceutických výrobků a paralelními dovozci a velkoobchodníky s farmaceutickými výrobky, proti kterým tito výrobci podali žaloby pro zásah do jejich práv z ochranné známky z důvodu, že léčivé přípravky vyrobené těmito výrobci byly paralelně dováženy a uváděny na trh v členském státě uvedenými dovozci poté, co byly přebaleny nebo přeznačeny, přísluší paralelním dovozčům prokázat existenci podmínek, podle nichž:
 - vzhled přebaleného výrobku nesmí být takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a jejího majitele; přebalení tak nesmí být vadné, nízké kvality nebo neúhledné;
 - dovozce musí podat majiteli ochranné známky oznámení před uvedením přebaleného výrobku do prodeje a poskytnout mu na jeho žádost vzorek přebaleného výrobku,
- a které, jsou-li splněny, brání majiteli ochranné známky legitimně podat námitky proti dalšímu uvádění přebaleného farmaceutického výrobku na trh.
- využití práva z ochranné známky jejím majitelem za účelem podání námitek proti uvádění přebalených výrobků na trh pod touto ochrannou známkou by přispělo k umělému rozdělení trhů mezi členské státy;
 - přebalení nemůže ovlivnit původní stav výrobku obsaženého v obalu;
 - původce přebalení výrobku a jméno jeho výrobce jsou jasně uvedeny na novém obalu;
- Pokud jde o podmínku, podle které je nutné prokázat, že přebalení nemůže ovlivnit původní stav výrobku obsaže-

ného v obalu, nicméně stačí, že paralelní dovozce podá takové důkazy, na základě kterých se lze důvodně domnívat, že je tato podmínka splněna. Totéž *a fortiori* platí pro podmínku, podle níž vzhled přebaleného výrobku nesmí být takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky nebo jejího majitele. Jestliže dovozce předloží takový důkaz *prima facie*, pokud jde o tuto poslední podmínku, bude popřípadě příslušet majiteli ochranné známky, který má nejlepší předpoklady pro posouzení, zda balení může poškodit jeho dobré jméno nebo dobré jméno ochranné známky, aby prokázal, že jeho dobré jméno nebo jméno ochranné známky bylo poškozeno.

(viz body 48, 54, výrok 5)

mení týkající se přebaleného farmaceutického výrobku, porušuje práva tohoto majitele při každém následném dovozu uvedeného výrobku, dokud nepodá takové oznámení. Sankce za toto porušení musí být nejen přiměřená, ale i dostatečně účinná a musí mít odrazující účinek, aby zajistila plnou účinnost první směrnice 89/104 o ochranných známkách. Vnitrostátní opatření, na základě něhož má majitel ochranné známky v případě takového porušení nárok na finanční náhradu za stejných podmínek jako v případě padělání, se jako takové nejvíce musí být v rozporu se zásadou proporcionality. Nicméně přísluší vnitrostátnímu soudu, aby případ od případu stanovil výši finanční náhrady s přihlédnutím zejména k rozsahu škody způsobené majiteli práv k ochranné známce porušením, kterého se dopustil paralelní dovozce, a za dodržení zásady proporcionality.

5. Jestliže paralelní dovozce nepodal majiteli ochranné známky předchozí ozná-

(viz bod 64, výrok 6)