

## **Byla C-348/04**

**Boehringer Ingelheim KG ir kt.**

**prieš**

**Swingward Ltd ir kt.**

*(Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prašymas  
priimti prejudicinį sprendimą)*

„Pramoninė ir komercinė nuosavybė — Prekių ženklų teisė — Vaistiniai  
preparatai — Paralelinis importas — Prekių ženklų pažymėtos  
prekės perpakavimas“

Generalinės advokatės E. Sharpston išvada, pateikta 2006 m. balandžio 6 d. . . . I - 3397  
2007 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas . . . I - 3430

### **Sprendimo santrauka**

1. *Teisės aktų derinimas — Prekių ženklai — Direktyva 89/104 — Paralelinis vaistų importas, pritvirtinus papildomą etiketę  
(EB 30 straipsnis; Tarybos direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalis)*

2. *Teisės aktų derinimas — Prekių ženklai — Direktyva 89/104 — Paralelinis vaistų importas, perpakavus ir iš naujo paženklus prekių ženklu*  
(Tarybos direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalis)
3. *Teisės aktų derinimas — Prekių ženklai — Direktyva 89/104 — Paralelinis vaistų importas, perpakavus ir iš naujo paženklus prekių ženklu*  
(Tarybos direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalis)
4. *Teisės aktų derinimas — Prekių ženklai — Direktyva 89/104 — Paralelinis vaistų importas, perpakavus ir iš naujo paženklus prekių ženklu*  
(EB 30 straipsnis; Tarybos direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalis)
5. *Teisės aktų derinimas — Prekių ženklai — Direktyva 89/104 — Paralelinis vaistų importas, perpakavus ir iš naujo paženklus prekių ženklu*  
(Tarybos direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalis)

1. Pirmosios direktyvos 89/104 dėl prekių ženklų 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:

etiketę, prekybą, prisideda prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo,

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

- įrodoma, kad savininko naudojimas prekių ženklu suteiktomis teisėmis tam, kad užprotestuotų šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės, ant kurios buvo pritvirtinta nauja

- 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 perduoti, 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 Pirmosios direktyvos 89/104 dėl prekių ženklų 7 straipsnio 2 dalimi, trukdo prekių ženklo savininkui užprotestuoti šią prekybą, apima tik perpakavimo faktą, o ne būdą ir stilių, kuriais jis atliekamas.

(žr. 39 punktą, rezoliucinės dalies 2 punktą)

Iš tikrųjų pakeitimas, kurį lemia bet koks prekių ženklu pažymėto vaisto perpakavimas arba ženklinimas nauja etikete, vien dėl savo pobūdžio sukelia realią žalą 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.

(žr. 30, 32 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

3. Pirmosios direktyvos 89/104 dėl prekių ženklų 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip: prekių ženklo savininkas gali teisėtai užprotestuoti vėlesnę vaistinio preparato prekybą, kai paralelinis importuotojas prekę perpakavo pakuotę iš naujo paženklindamas prekių ženklu arba ant prekės pakuotės pritvirtino etiketę, nebent įvykdytos penkios sąlygos, viena iš kurių yra ta, kad perpakautos prekės pateikimas neturi būti toks, kad galėtų kenkti prekių ženklo ir jo savininko geram vardui. Ši sąlyga nėra apribota tik pakuotės su trūkumais, prastos kokybės arba netvarkingos pa-

kuotės atvejais. Iš tikrųjų 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.

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

Šiuo atžvilgiu klausimas, ar tai, kad paralelinis importuotojas:

- paralelinio importuotojo pavadinimą išspausdina didžiosiomis raidėmis,

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

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

- šią pakuotę žymi savo logotipu, arba jai taiko savo stilių arba „jam

(žr. 40, 43, 44, 47 punktus, rezoliucinės dalies 3, 4 punktus)

4. Ginčiuose, kurie kilo tarp vaistinių preparatų gamintojų ir vaistinių preparatų paralelinių importuotojų bei platintojų, kuriems pirmieji pareiškė ieškinius dėl jų prekių ženklų suteikiamų teisių pažeidimo dėl to, kad šių gamintojų pagamintus vaistus minėti importuotojai importavo į valstybę narę ir ten jais prekiaavo perpakavę ar paženklinę naujomis etiketėmis, paraleliniai importuotojai turi įrodyti, kad egzistuoja sąlygos, pagal kurias:
  - perpakautos 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 perpakuoatą prekę parduoti, turi įspėti prekių ženklo savininką ir jo prašymu turi jam pateikti perpakautos prekės pavyzdį,
  - ir kurios, jeigu įvykdytos, trukdo prekių ženklo savininkui teisėtai užprotestuoti vėlesnę perpakauto vaistinio preparato prekybą.
  - perpakavimas negali paveikti originalios pakuotėje esančios prekės būklės,
  - ant naujos pakuotės aiškiai nurodoma, kas prekę perpakavo, ir jos gamintojas,
  - 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 perpakuotos prekės pateikimas neturi būti toks, kad galėtų kenkti geram prekių 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.

(žr. 48, 54 punktus, rezoliucinės dalies 5 punktą)

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 Pirmosios direktyvos 89/104 dėl prekių ženklų 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.

5. Jei paralelinis importuotojas iš anksto neįspėjo prekių ženklo savininko apie

(žr. 64 punktą, rezoliucinės dalies 6 punktą)