

Lieta C-348/04

Boehringer Ingelheim KG u.c.

pret

Swingward Ltd u.c.

(Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Rūpnieciskais un komercīpašums — Preču zīmju tiesības — Zāles — Paralēlais imports — Preces, uz kuras ir norādīta preču zīme, pārsaiņošana

Ģenerālvokātes Eleanoras Šarpstones [*Eleanor Sharpston*] secinājumi, sniegti
2006. gada 6. aprīlī I - 3397
Tiesas (otrā palāta) 2007. gada 26. aprīļa spriedums I - 3430

Sprieduma kopsavilkums

1. *Tiesību aktu tuvināšana — Preču zīmes — Direktīva 89/104 — Zāļu paralēlais imports pēc papildu etiķetes uzlīmēšanas*
(EKL 30. pants; Padomes Direktīvas 89/104 7. panta 2. punkts)

2. *Tiesību aktu tuvināšana — Preču zīmes — Direktīva 89/104 — Zāļu paralēlais imports pēc pārsaiņošanas un preču zīmes pārlīmēšanas*
(Padomes Direktīvas 89/104 7. panta 2. punkts)
3. *Tiesību aktu tuvināšana — Preču zīmes — Direktīva 89/104 — Zāļu paralēlais imports pēc pārsaiņošanas un preču zīmes pārlīmēšanas*
(Padomes Direktīvas 89/104 7. panta 2. punkts)
4. *Tiesību aktu tuvināšana — Preču zīmes — Direktīva 89/104 — Zāļu paralēlais imports pēc pārsaiņošanas un preču zīmes pārlīmēšanas*
(EKL 30. pants; Padomes Direktīvas 89/104 7. panta 2. punkts)
5. *Tiesību aktu tuvināšana — Preču zīmes — Direktīva 89/104 — Zāļu paralēlais imports pēc pārsaiņošanas un preču zīmes pārlīmēšanas*
(Padomes Direktīvas 89/104 7. panta 2. punkts)

1. Pirmās direktīvas 89/104 par preču zīmēm 7. panta 2. punkts ir interpretējams tādā veidā, ka preču zīmes īpašniekam ir legītīms pamats iebilst pret tādu zāļu turpmāku tirdzniecību, kas no citas dalībvalsts importētas oriģinālajā iekšējā un ārējā iepakojumā, ja importētājs uz ārējā iepakojuma ir uzlīmējis papildu etiķeti, ja vien nav izpildīti šādi nosacījumi:

sekmēta mākslīga tirgu sadale dalībvalstu starpā;

- ir pierādīts, ka jaunā etiķete nevar ietekmēt iepakotās preces sākotnējo stāvokli;

- ir pierādīts, ka, preču zīmes īpašniekam izmantojot preču zīmes tiesības, lai iebilstu pret tādas preces tirdzniecību, uz kuras ir uzlīmēta jauna etiķete ar šo preču zīmi, tiek

- uz iepakojuma ir skaidri norādīts preces jaunās etiķetes izgatavotājs un preces ražotāja nosaukums;

- preces noformējums, uz kura ir uzlīmēta šī jaunā etiķete, nav tāds, kas varētu kaitēt preču zīmes un tās īpašnieka reputācijai; tādējādi etiķete nedrīkst būt ar trūkumiem, sliktas kvalitātes vai nekārtīga, un
 - pirms preces, uz kuras ir uzlīmēta jauna etiķete, laišanas tirgū, importētājs ir brīdinājis preču zīmes īpašnieku un pēc tā lūguma ir iesniedzis šīs preces paraugu.
2. Nosacījums, saskaņā ar kuru zāļu pārsaiņošana, ievietojot tās jaunā iepakojumā un uz tā no jauna norādot preču zīmi vai uz iepakojuma, kurā ir šī prece, uzlīmējot etiķeti, ir nepieciešama tās turpmākai tirdzniecībai importētājā dalībvalstī, kā viens no nosacījumiem, kuru izpildes gadījumā preču zīmes īpašnieks atbilstoši Pirmās direktīvas 89/104 par preču zīmēm 7. panta 2. punktam nevar iebilst pret minēto pārdošanu, attiecas tikai uz pārsaiņošanu, nevis veidu vai formu, kādā tā tiek veikta.

(sal. ar 39. punktu
un rezolutīvās daļas 2) punktu)

Izmaiņas, ko rada jebkura jauna iepakojšana vai jaunas etiķetes uzlīmēšana uz zālēm, uz kurām ir norādīta preču zīme, pašas par sevi reāli apdraud izcelsmes garantiju, ko ar preču zīmi ir paredzēts nodrošināt. Tādējādi preču zīmes īpašnieks var aizliegt veikt šādas izmaiņas, ja vien jaunais iepakojums vai jaunā etiķete nav nepieciešama, lai paralēli importētās preces varētu pārdot, un ja vien tiek aizsargātas īpašnieka legītimās intereses.

(sal. ar 30. un 32. punktu
un rezolutīvās daļas 1) punktu)

3. Direktīvas 89/104 par preču zīmēm 7. panta 2. punkts ir interpretējams tādā veidā, ka preču zīmes īpašniekam ir legītims pamats iebilst pret zāļu turpmāku tirdzniecību, ja paralēlais importētājs ir vai nu precī pārsaiņojis, uz tās no jauna norādot preču zīmi, vai arī uz preces iepakojuma uzlīmējis etiķeti, ja vien ir izpildīti pieci nosacījumi, to skaitā nosacījums par to, ka pārsaiņotās preces noformējums nedrīkst būt tāds, kas varētu kaitēt preču zīmes un tās īpašnieka reputācijai. Šis nosacījums attiecas ne

tikai uz gadījumiem, kuros jaunajā iesaiņojumā ir trūkumi, tas ir sliktas kvalitātes vai nekārtīgs. Pārsaiņotas zāles varētu būt noformētas neatbilstoši un tādējādi kaitēt preču zīmes reputācijai, īpaši tad, ja iepakojums vai etiķete, kaut arī tie nav nedz ar trūkumiem, nedz sliktas kvalitātes vai nekārtīgi, varētu ietekmēt preču zīmes vērtību, kaitējot priekšstatam par šādas preces drošumu un kvalitāti, kā arī palāvībai, ko tā var radīt attiecīgajai sabiedrībai.

muma stilu vai arī “noformējumu”, vai noformējumu, kas izmantots vairākām dažādām precēm (kopīgs marķējums), vai

- uz minētā iepakojuma uzlīmējis papildu etiķeti tādā veidā, lai pilnībā vai daļēji aizklātu īpašnieka preču zīmi, vai

Šajā sakarā jautājums, vai tas, ka paralēlais importētājs:

- papildu etiķetē nav minējis, ka attiecīgā preču zīme pieder konkrētam īpašniekam, vai arī

- paralēlā importētāja vārds ir uzrakstīts ar lielajiem burtiem,

- nav uzlīmējis preču zīmi uz preces jaunā ārējā iepakojuma (marķējuma noņemšana) vai

var kaitēt preču zīmes reputācijai, ir faktiskais jautājums, kas valsts tiesai ir jānovērtē, ņemot vērā katrā atsevišķā gadījumā pastāvošos apstākļus.

- uz šī iepakojuma ir attēlojis pats savu logo, izmantojis sava uzņēmē-

(sal. ar 40., 43., 44. un 47. punktu un rezolutīvās daļas 3) un 4) punktu)

4. Strīdos starp zāļu ražotājiem un zāļu paralēlajiem importētājiem un vairumtirgotājiem, pret kuriem minētie ražotāji ir cēlušī prasības sakarā ar to preču zīmju tiesību apdraudējumu, ņemot vērā, ka minētie importētāji dalībvalstī paralēli importēja un tirgoja šo ražotāju saražotās zāles pēc tam, kad bija tās pārsaiņojuši vai uzlīmējuši jaunu etiķeti, paralēlajiem importētājiem ir jāpierāda, ka pastāv apstākļi, atbilstoši kuriem,

— pārsaiņotās preces noformējums nedrīkst būt tāds, kas varētu kaitēt preču zīmes un tās īpašnieka reputācijai, līdz ar to jaunais iepakojums nedrīkst būt ar trūkumiem, sliktas kvalitātes vai nekārtīgs;

— importētājam pirms pārsaiņotās preces laišanas tirgū ir jābrīdina preču zīmes īpašnieks un pēc tā lūguma jāiesniedz tam pārsaiņotās preces paraugs

— preču zīmes īpašniekam izmantojot preču zīmju tiesības, lai iebilstu pret pārsaiņoto preču tirdzniecību ar šo preču zīmi, tiek sekmēta mākslīga tirgu sadale dalībvalstu starpā;

un kuru izpildes gadījumā preču zīmes īpašniekam nav nekāda leģitīma pamata iebilst pret pārsaiņoto preču turpmāku tirdzniecību.

— pārsaiņošana nevar ietekmēt iepakotās preces sākotnējo stāvokli;

Runājot par nosacījumu, ka ir jāpierāda, ka pārsaiņošana nevar ietekmēt iepakotās preces sākotnējo stāvokli, pietiek ar to, ka paralēlais importētājs iesniedz pierādījumus, kas var ļaut saprātīgi pieņemt, ka šis nosacījums ir izpildīts. Tas pats *a fortiori* attiecas uz nosacījumu, ka pārsaiņotās preces noformējums nedrīkst būt tāds, kas varētu kaitēt preču zīmes un tās īpašnieka reputācijai. Ja importētājs iesniedz tādus pierādīju-

— preces pārsaiņotāja un ražotāja nosaukums ir skaidri norādīts uz jaunā iepakojuma;

mus attiecībā uz pēdējo minēto nosacījumu, preču zīmes īpašniekam, kas atrodas labākā situācijā, lai novērtētu, vai pārsaiņošana var kaitēt tā un preču zīmes reputācijai, attiecīgajā gadījumā ir jāpierāda, ka preču zīme ir apdraudēta.

(sal. ar 48. un 54. punktu
un rezolutīvās daļas 5) punktu)

par pārsaiņoto preci, tas pārkāpj šī īpašnieka tiesības, veicot jebkuru turpmāku minētās preces importu, jo nav to iepriekš brīdinājis. Sodam par šo pārkāpumu ir jābūt ne vien samērīgam, bet arī pietiekami efektīvam un preventīvam, lai nodrošinātu Pirmās direktīvas 89/104 par preču zīmēm pilnīgu efektivitāti. Nešķiet, ka valsts pasākums, atbilstoši kuram šāda pārkāpuma gadījumā preču zīmes īpašniekam ir tiesības uz finansiālu atlīdzību ar tādiem pašiem nosacījumiem kā viltošanas gadījumā, ir pretrunā ar samērīguma principu. Valsts tiesai tomēr katrā atsevišķā gadījumā ir jānosaka finansiālās atlīdzības apmērs, ņemot vērā *inter alia* paralēlā importētāja izdarītā pārkāpuma rezultātā preču zīmes tiesību īpašniekam nodarīto zaudējumu apmēru un ievērojot samērīguma principu.

5. Tad, ja paralēlais importētājs nav iepriekš brīdinājis preču zīmes īpašnieku

(sal. ar 64. punktu
un rezolutīvās daļas 6) punktu)