

Vec C-348/04

Boehringer Ingelheim KG a i.

proti

Swingward Ltd a i.

[návrh na začatie prejudiciálneho konania
podaný Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

„Priemyselné a obchodné vlastníctvo — Právo ochrannej známky — Farmaceutické
výrobky — Súbežný dovoz — Úprava balenia výrobku označeného ochrannou
známkou“

Návrhy prednesené 6. apríla 2006 — generálna advokátka E. Sharpston I - 3397
Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. apríla 2007 I - 3430

Abstrakt rozsudku

1. *Aproximácia právnych predpisov — Ochranné známky — Smernica 89/104 — Súbežný
dovoz liekov po označení doplnkovou etiketou*
(Článok 30 ES; smernica Rady 89/104, článok 7 ods. 2)

2. *Aproximácia právnych predpisov — Ochranné známky — Smernica 89/104 — Súbežný dovoz liekov po úprave balenia a opätovnom označení ochrannou známkou*
(Smernica Rady 89/104, článok 7 ods. 2)
3. *Aproximácia právnych predpisov — Ochranné známky — Smernica 89/104 — Súbežný dovoz liekov po úprave balenia a opätovnom označení ochrannou známkou*
(Smernica Rady 89/104, článok 7 ods. 2)
4. *Aproximácia právnych predpisov — Ochranné známky — Smernica 89/104 — Súbežný dovoz liekov po úprave balenia a opätovnom označení ochrannou známkou*
(Článok 30 ES; smernica Rady 89/104, článok 7 ods. 2)
5. *Aproximácia právnych predpisov — Ochranné známky — Smernica 89/104 — Súbežný dovoz liekov po úprave balenia a opätovnom označení ochrannou známkou*
(Smernica Rady 89/104, článok 7 ods. 2)

1. Článok 7 ods. 2 prvej smernice 89/104 o ochranných známkach 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, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

rozdeľovaniu trhu medzi členskými štátmi,

- preukázalo sa, že prelepenie novou etiketou nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale,

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

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

- 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
 - 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 prvej smernice 89/104 o ochranných známkach brániť tomuto obchodovaniu, sa týka iba skutočnosti, že sa uskutoční úprava balenia a netýka sa spôsobu alebo štýlu, akým sa táto úprava vykoná.

(pozri bod 39, bod 2 výroku)

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 legítimne záujmy majiteľa.

(pozri body 30, 32, bod 1 výroku)

3. Článok 7 ods. 2 prvej smernice 89/104 o ochranných známkach 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. Táto

podmienka sa neobmedzuje iba na prípady, keď je upravené balenie poškodené, nekvalitné alebo špinavé. 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.

čenie „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

V tomto ohľade, otázka, či skutočnosť, že súbežný dovozca:

— vytlačil názov súbežného dovozcu veľkými písmenami,

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

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

— vyobrazil na tomto obale svoje vlastné logo alebo štýl alebo „ozna-

(pozri body 40, 43, 44, 47, body 3, 4 výroku)

4. V sporoch, v ktorých 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 danými dovozcami v členskom štáte po tom, ako ich prebalili alebo prelepili, prináleží súbežným dovozcom preukázať existenciu týchto podmienok:
- 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,
 - uplatnenie práva z ochrannej známky jej majiteľom na účely zabránenia obchodovaniu s výrobkami v upravenom balení pod touto ochrannou známkou prispieje k umelému rozdeľovaniu trhu medzi členskými štátmi,
 - úprava balenia nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale,
 - ktoré ak sa splnia, znemožňujú majiteľom ochranných známk oprávnené brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom v upravenom balení.
 - na novom obale sa jasne uvedie názov toho, kto upravil balenie výrobku, a názov výrobcu,
 - Čo sa týka podmienky, podľa ktorej sa má preukázať, že úprava balenia nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsah-

nutého 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.

(pozri body 48, 54, bod 5 výroku)

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 prvej smernice 89/104 o ochranných známkach. 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.

5. Ak súbežný dovozca opomenul vopred upozorniť majiteľa ochrannej známky na

(pozri bod 64, bod 6 výroku)