

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

28. července 2011 \*

Ve spojených věcech C-400/09 a C-207/10,

jejichž předmětem jsou žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článků 234 ES a 267 SFEU, podané rozhodnutími Højesteret (Dánsko) ze dne 7. října 2009 a 22. dubna 2010, došlými Soudnímu dvoru dne 9. října 2009 a 30. dubna 2010, v řízeních

**Orifarm A/S,**

**Orifarm Supply A/S,**

**Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, v likvidaci,**

**Ompakningselskabet af 1. november 2005 A/S (C-400/09),**

a

**Paranova Danmark A/S,**

\* Jednací jazyk: dánština.

**Paranova Pack A/S (C-207/10)**

proti

**Merck Sharp & Dohme Corp.**, dříve Merck & Co. Inc.,

**Merck Sharp & Dohme BV**,

**Merck Sharp & Dohme**,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení A. Tizzano, předseda senátu, J.-J. Kasel, M. Ilešič (zpravodaj), E. Levits  
a M. Safjan, soudci,

generální advokát: Y. Bot,  
vedoucí soudní kanceláře: C. Strömholm, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 7. dubna 2011,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, v likvidaci, a Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S J. J. Buggem a K. Jensenem, advokater,
  
- za Paranova Danmark A/S a Paranova Pack A/S E. B. Pfeifferem, advokat,
  
- za Merck Sharp & Dohme Corp., dříve Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV a Merck Sharp & Dohme R. Subiottem, QC, a T. Weincke, advokat,
  
- za českou vládu M. Smolkem a K. Havlíčkovou, jako zmocněnci,
  
- za italskou vládu G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s S. Fiorentinem, avvocato dello Stato,
  
- za portugalskou vládu L. Inez Fernandesem a P. A. Antunesem, jako zmocněnci,
  
- za Evropskou komisi H. Krämerem, H. Støvlbækem a F. W. Bulstem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 12. května 2011,

vydává tento

## Rozsudek

- 1 Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce se týkají výkladu čl. 7 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jakož i související judikatury Soudního dvora, a zejména rozsudků ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Recueil, s. 1139); ze dne 3. prosince 1981, Pfizer (1/81, Recueil s. 2913), jakož i ze dne 11. července 1996, Bristol-Myers Squibb a další (C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Recueil, s. I-3457), a MPA Pharma (C-232/94, Recueil, s. I-3671). V těchto rozsudcích Soudní dvůr upřesnil podmínky, za kterých může paralelní dovozce uvádět na trh přebalené léčivé přípravky označené ochrannou známkou, aniž proti tomu může majitel ochranné známky podat námítky.
  
- 2 Tyto žádosti byly podány v rámci sporu mezi, ve věci C-400/09, Orifarm A/S (dále jen „Orifarm“), Orifarm Supply A/S (dále jen „Orifarm Supply“), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, v likvidaci (dále jen „Handelsselskabet“), a Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (dále jen „Ompakningsselskabet“) a ve věci C-207/10, Paranova Danmark A/S (dále jen „Paranova Danmark“) a Paranova Pack A/S (dále jen „Paranova Pack“) na jedné straně a Merck Sharp & Dohme Corp., dříve Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV, jakož i Merck Sharp & Dohme (dále společně jen „Merck“), na straně druhé ohledně neuvedení subjektu skutečně provádějícího přebalení na novém obalu paralelně dovážených léčivých přípravků.

## Právní rámec

3 Směrnice 89/104 byla zrušena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25), která vstoupila v platnost dnem 28. listopadu 2008. Spory v původních řízeních se však s ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu řídí i nadále směrnicí 89/104.

4 Článek 5 směrnice 89/104, nadepsaný „Práva z ochranné známky“, stanovil:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou

podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:

- a) umísťovat označení na zboží nebo jeho obaly;
- b) nabízet zboží pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;
- c) dovážet či vyvážet pod tímto označením zboží;
- d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.

[...]"

- 5 Podle článku 7 téže směrnice, nadepsaného „Vyčerpání práv z ochranné známky“:

„1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství.

2. Odstavec 1 se nepoužije, podává-li majitel na základě zákonných důvodů námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh.“

## **Spory v původních řízeních a předběžné otázky**

*Věc C-400/09*

- 6 Orifarm, Orifarm Supply, Handelssekabet a Ompakningssekabet jsou společnosti patřící do skupiny Orifarm, která je největším paralelním dovozcem léčivých přípravků ve skandinávských zemích a v roce 2008 byla největším dodavatelem léčivých přípravků do dánských lékáren. Skupina má sídlo v Odense (Dánsko).
- 7 Skupina Merck, která je jednou z největších světových skupin vyrábějících léčivé přípravky, vyrobila dotčené léčivé přípravky, které skupina Orifarm paralelně dovezla na dánský trh. Merck je rovněž majitelkou práv k ochranným známkám týkajících se uvedených výrobků a přísluší jí aktivní žalobní legitimace v rámci licenčních dohod s majiteli ochranných známek.
- 8 Orifarm a Handelssekabet jsou nebo byly držitelkami rozhodnutí o registraci těchto léčivých přípravků a povolení k jejich prodeji, zatímco Orifarm Supply a Ompakningssekabet, které provedly jejich přebalení, jsou nebo byly držitelkami povolení k tomuto přebalování.

- 9 Všechna rozhodnutí týkající se nákupu, přebalování a prodeje léčivých přípravků dotčených v původním řízení, včetně otázek týkajících se koncepce nových obalů, jakož i opatřování etiketami přijímala Orifarm nebo Handelsselskabet. Ompakningsselskabet a Orifarm Supply tyto léčivé přípravky nakoupily a přebalily a odpovídají za splnění požadavků stanovených Lægemiddelstyrelsen (dánský úřad pro léčivé přípravky) pro podniky provádějící přebalení.
  
- 10 Na obalu uvedených léčivých přípravků je uvedeno, že je přebalila Orifarm, nebo Handelsselskabet.
  
- 11 Skupina Merck podala k Sø- og Handelsretten (námořní a obchodní soud) dvě žaloby proti Orifarm a Orifarm Supply, jakož i proti Handelsselskabet a Ompakningsselskabet z důvodu, že na obalu léčivých přípravků dotčených v původním řízení není uvedeno jméno subjektu skutečně provádějícího přebalení. V rozsudcích vydaných dne 21. února 2008 a 20. června 2008 Sø- og Handelsretten konstatoval, že žalované tím, že na obalu neuvedly jméno podniku, který skutečně provedl přebalení, porušily práva k ochranným známkám skupiny Merck, a uložil jim zaplatit skupině Merck peněžitou náhradu škody.
  
- 12 Højesteret, ke kterému společnosti Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet a Ompakningsselskabet podaly kasační opravné prostředky proti uvedeným rozsudkům Sø- og Handelsretten, se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Je třeba vykládat [výše uvedené] rozsudky [Bristol-Myers Squibb, jakož i MPA Pharma] v tom smyslu, že paralelní dovozce, který je držitelem rozhodnutí o registraci paralelně dováženého léčivého přípravku a má k dispozici informace o takovém přípravku, a který dává samostatnému hospodářskému subjektu pokyny k nákupu a přebalení léčivého přípravku, jakož i k přesnému vzhledu obalu



a dalším aspektům týkajícím se tohoto přípravku, porušuje práva majitele ochranné známky, když na vnějším obalu paralelně dováženého léčivého přípravku uvádí jako subjekt provádějící přebalení sám sebe, a nikoli samostatný podnik, který má povolení k přebalování, přípravek dovezl a provedl jeho fyzické přebalení, včetně (opětovného) opatření přípravku předmětnou ochrannou známkou?

- 2) Má pro odpověď na první otázku význam, že se lze domnívat, že uvádí-li držitel rozhodnutí o registraci jako subjekt provádějící přebalení sám sebe namísto podniku, který na objednávku fyzicky provedl přebalení, neexistuje nebezpečí, že by spotřebitel či koncový uživatel mohl být uveden v omyl v tom směru, že za přebalení je odpovědný majitel ochranné známky?
  
- 3) Má pro odpověď na první otázku význam, že se lze domnívat, že nebezpečí uvedení spotřebitele či koncového uživatele v omyl v tom směru, že za přebalení je odpovědný majitel ochranné známky, je vyloučeno, je-li podnik, který fyzicky provedl přebalení, uveden jako subjekt provádějící přebalení?
  
- 4) Má pro odpověď na první otázku význam pouze nebezpečí, že by majitel ochranné známky mohl být omylem považován za odpovědného za přebalení léčivého přípravku, nebo jsou relevantní rovněž další hlediska týkající se majitele ochranné známky, například
  - a) že subjekt, který uskutečňuje dovoz a fyzické přebalování a (znovu) opatřuje vnější obal přípravku ochrannou známkou, může tímto jednáním sám porušovat práva k ochranné známce jejího majitele a

- b) že faktory, za něž je odpovědný původce přebalení, mohou způsobit, že přebalením je ovlivněn původní stav přípravku nebo že vzhled přebaleného přípravku je takový, že je nutné předpokládat poškození dobrého jména majitele ochranné známky (viz, mimo jiné, [výše uvedený rozsudek] Bristol-Myers Squibb a další [...])?
- 5) Má pro odpověď na první otázku význam, že držitel rozhodnutí o registraci, který uvedl sám sebe jako subjekt provádějící přebalení, patří v okamžiku oznámení majiteli ochranné známky před zamýšleným prodejem přebaleného paralelně dovozeného léčivého přípravku do stejné skupiny jako subjekt provádějící přebalení (sesterská společnost)?“

*Věc C-207/10*

- 13 Paranova Danmark a Paranova Pack jsou dceřiné společnosti Paranova Group A/S (dále jen „Paranova Group“), která provádí paralelní dovoz léčivých přípravků do Dánska, Švédska a Finska. Uvedená skupina má sídlo v Ballerup (Dánsko), kde mají sídlo i obě dceřiné společnosti.
- 14 Stejně jako v případě skutkových okolností ve věci C-400/09, Paranova Group dovezla paralelně do Dánska léčivé přípravky dotčené v původním řízení, které vyrobila skupina Merck, jež je majitelkou práv k ochranným známkám týkajících se těchto léčivých přípravků nebo jí přísluší aktivní žalobní legitimace v rámci licenčních dohod s majiteli ochranných známek.

- 15 Paranova Danmark je držitelkou rozhodnutí o registraci těchto léčivých přípravků, zatímco Paranova Pack, která provedla jejich přebalení, je držitelkou povolení k tomuto přebalování.
- 16 Všechna rozhodnutí týkající se nákupu, přebalování a prodeje léčivých přípravků dotčených v původním řízení, včetně otázek týkajících se koncepce nových obalů, jakož i opatřování etiketami přijímala Paranova Danmark. Paranova Pack tyto léčivé přípravky nakoupila a přebalila při splnění podmínek, které pro společnosti provádějící přebalení stanoví Lægemiddelstyrelsen, a uvedla je v souladu s právními předpisy týkajícími se farmaceutických výrobků znovu do prodeje a za tyto různé činnosti nese odpovědnost.
- 17 Na obalu uvedených léčivých přípravků je uvedeno, že je přebalila Paranova Danmark.
- 18 Skupina Merck podala proti společnostem Paranova Danmark a Paranova Pack dvě žaloby z důvodu, že na obalu dotčených léčivých přípravků není uvedeno jméno subjektu skutečně provádějícího přebalení. V návaznosti na tyto žaloby bylo usnesením ze dne 26. října 2004 vydaným fogedretten i Ballerup a potvrzeným dne 15. srpna 2007 Sø- og Handelsretten, jakož i rozsudkem posledně uvedeného soudu ze dne 31. března 2008 společností Paranova Danmark a Paranova Pack zakázáno uvedené léčivé přípravky prodávat, jelikož jejich obal neuváděl jméno podniku, který skutečně provedl přebalení.
- 19 Højesteret, ke kterému podaly společnosti Paranova Danmark a Paranova Pack kasační opravné prostředky proti uvedeným rozsudkům Sø- og Handelsretten, se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Je třeba čl. 7 odst. 2 [směrnice 89/104] a související judikaturu, zejména [výše uvedené] rozsudky [...] Hoffmann-La Roche [...], Pfizer[...] a Bristol-Myers Squibb a další [...], vykládat v tom smyslu, že se majitel ochranné známky může dovolávat

svého práva k ochranné známce s cílem zabránit společnosti paralelního dovozce, která se zabývá uváděním na trh a která je držitelkou rozhodnutí o registraci léčivého přípravku v členském státě, v prodeji tohoto přípravku s uvedením údaje, že přípravek byl přebalen společností uvádějící na trh, ačkoli tato společnost nechala fyzické přebalení provést jinou společností, subjektem provádějícím přebalení, již společnost uvádějící na trh dává pokyny k nákupu, přebalení, přesnému vzhledu obalu léčivých přípravků a dalším aspektům týkajícím se přípravku a která má povolení k přebalování a opětovně při přebalování opatřuje nový obal ochrannou známkou?

- 2) Má pro odpověď na první otázku význam, že se lze domnívat, že spotřebitel ani koncový uživatel nejsou uvedeni v omyl ohledně původu přípravku a nemůže u nich být vyvoláno přesvědčení, že za přebalení je odpovědný majitel ochranné známky, vzhledem k tomu, že paralelní dovozce uvádí jméno výrobce společně s výše uvedeným údajem o subjektu odpovědném za přebalení?
  
- 3) Má pro odpověď na první otázku význam pouze nebezpečí, že by spotřebitel či koncový uživatel mohl být uveden v omyl v tom směru, že za přebalení je odpovědný majitel ochranné známky, nebo jsou relevantní rovněž další hlediska týkající se majitele ochranné známky, například
  - a) že ten, kdo skutečně provádí nákup a přebalování a znovu opatřuje obal léčivých přípravků ochrannou známkou jejího majitele, může tímto jednáním sám porušovat práva majitele ochranné známky a že to může být důsledkem okolností, za něž je odpovědný ten, kdo fyzicky provedl přebalení,

- b) že přebalením je ovlivněn původní stav přípravku nebo
- c) že vzhled přebaleného přípravku je takový, že je nutné předpokládat poškození dobrého jména majitele ochranné známky?
- 4) Usoudí-li Soudní dvůr při odpovědi na třetí otázku, že je třeba zohlednit rovněž skutečnost, že společnost provádějící přebalení může sama porušovat práva k ochranné známce jejího majitele, je Soudní dvůr žádán, aby uvedl, zda má pro tuto odpověď význam skutečnost, že společnost paralelního dovozce uvádějící na trh a společnost provádějící přebalení jsou podle vnitrostátního práva společně a nerozdílně odpovědné za porušení práv majitele ochranné známky k této ochranné známce.
- 5) Má pro odpověď na první otázku význam, že paralelní dovozce, který je držitelem rozhodnutí o registraci a uvedl sám sebe jako subjekt odpovědný za přebalení, patří v okamžiku předchozího oznámení zamýšleného prodeje přebaleného léčivého přípravku majiteli ochranné známky do stejné skupiny jako společnost, jež provedla přebalení (sesterská společnost)?
- 6) Má pro odpověď na první otázku význam, že společnost provádějící přebalení je v příbalové informaci uvedena jako výrobce?“

<sup>20</sup> Usnesením předsedy prvního senátu Soudního dvora ze dne 31. ledna 2011 byly věci C-400/09 a C-207/10 spojeny pro účely ústní části řízení a rozsudku.

## K předběžným otázkám

- 21 Podstatou otázek předkládajícího soudu, které je třeba přezkoumat společně, je zda čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104 má být vykládán v tom smyslu, že umožňuje majiteli ochranné známky spojené s farmaceutickým výrobkem, který je předmětem paralelního dovozu, bránit následnému uvedení přebaleného výrobku na trh z toho důvodu, že na novém obalu není jako subjekt provádějící přebalení uveden podnik, který na objednávku skutečně uvedený výrobek přebalil a má k tomu oprávnění, nýbrž podnik, který je držitelem rozhodnutí o registraci tohoto výrobku, podle jehož pokynů bylo přebalení provedeno a který za ně nese odpovědnost.
- 22 Orifarm, Paranova Danmark, česká a portugalská vláda, jakož i Evropská komise mají za to, že na takto přeformulované otázky je třeba odpovědět záporně, zatímco Merck a italská vláda jsou opačného názoru.
- 23 Úvodem je třeba připomenout, že na základě čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104 nelze námitky majitele ochranné známky proti přebalování výrobků označených touto ochrannou známkou, které představují odchylku od volného pohybu zboží, přijmout, jestliže je výkon tohoto práva majitelem ochranné známky zastřeným omezením obchodu mezi členskými státy ve smyslu článku 30 druhé věty ES (nyní čl. 36 druhá věta SFEU) (viz rozsudek ze dne 26. dubna 2007, Boehringer Ingelheim a další, C-348/04, Sb. rozh. s. I-3391, bod 16, jakož i citovaná judikatura).
- 24 Výkon práva majitele ochranné známky podat námitky proti přebalování je takovým zastřeným omezením ve smyslu posledně uvedeného ustanovení tehdy, jestliže tento výkon přispívá k umělému rozdělení trhů mezi členskými státy a pokud kromě toho bylo přebalení provedeno takovým způsobem, že oprávněné zájmy majitele ochranné

známky jsou zachovány (viz výše uvedený rozsudek Boehringer Ingelheim a další, bod 17 a citovaná judikatura).

- 25 V posledně uvedeném ohledu Soudní dvůr konstatoval, že v případě, kdy je přebalení provedeno za podmínek, které nemohou ovlivnit původní stav výrobku obsaženého v obalu, je základní funkce ochranné známky coby záruky původu zachována. Spotřebitel nebo koncový uživatel není uveden v omyl ohledně původu výrobků a získá skutečně výrobky vyrobené pod výlučnou kontrolou majitele ochranné známky (viz výše uvedené rozsudky Bristol-Myers Squibb a další, bod 67, jakož i MPA Pharma, bod 39).
- 26 Poukázal však rovněž na to, že skutečnost, že se majitel ochranné známky nemůže dovolávat svého práva k ochranné známce k zabránění tomu, aby byly pod jeho ochrannou známkou uvedeny na trh výrobky přebalené dovozcem, znamená, že dovozci je přiznáno určité oprávnění, které je za normálních okolností vyhrazeno samotnému majiteli. Proto v zájmu majitele ochranné známky a jeho ochrany proti jakémukoliv zneužití je třeba toto oprávnění přiznat pouze tehdy, pokud dovozce splňuje rovněž určité další požadavky (viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky Bristol-Myers Squibb a další, body 68 a 69, jakož i MPA Pharma, body 40 a 41).
- 27 Z ustálené judikatury a zejména z rozsudků, na jejichž výklad se předkládající soud táže Soudního dvora, vyplývá, že majitel ochranné známky nemůže legitimně podat námitky proti dalšímu uvádění farmaceutického výrobku označeného jeho ochrannou známkou, který dovozce přebalil a znovu opatřil uvedenou ochrannou známkou, na trh:
- je-li prokázáno, že takové námitky přispívají k umělému rozdělení trhů mezi členskými státy, zejména z toho důvodu, že přebalení je pro uvedení výrobku na trh v členském státě dovozu nezbytné;

- je-li prokázáno, že přebalení nemůže ovlivnit původní stav výrobku obsaženého v obalu;
  
  - je-li na novém obalu jasně uvedeno jméno původce přebalení výrobku a jméno jeho výrobce;
  
  - vzhled přebaleného výrobku není takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a dobré jméno jejího majitele, což zejména znamená, že obal nesmí být vadný, nízké kvality nebo neúhledný, a
  
  - dovozce upozorní majitele ochranné známky před uvedením přebaleného výrobku do prodeje a poskytne mu na jeho žádost vzorek přebaleného výrobku (viz zejména výše uvedené rozsudky Hoffmann-La Roche, bod 14; Bristol-Myers Squibb a další, bod 79; MPA Pharma, bod 50, a Boehringer Ingelheim a další, bod 21, jakož i rozsudek ze dne 22. prosince 2008, The Wellcome Foundation, C-276/05, Sb. rozh. s. I-10479, bod 23).
- 28 Pokud jde o podmínku dotčenou ve věcech v původních řízeních, podle níž musí nový obal jasně uvádět původce přebalení, tento požadavek je odůvodněn zájmem majitele ochranné známky na tom, aby u spotřebitele nebo koncového uživatele nemohlo být vyvoláno přesvědčení, že je za přebalení odpovědný (viz výše uvedené rozsudky Bristol-Myers Squibb a další, bod 70, jakož i MPA Pharma, bod 42).
- 29 Jak přitom konstatoval generální advokát v bodech 34 a 35 svého stanoviska, tento zájem majitele je plně zachován, je-li na obalu přebaleného výrobku jasně uvedeno jméno podniku, na jehož objednávku a podle jehož pokynů bylo přebalení provedeno



a který za ně nese odpovědnost. Takový údaj, za předpokladu, že je vytištěn tak, aby mu normálně pozorná osoba mohla porozumět, může vyloučit nesprávný dojem spotřebitele nebo koncového uživatele, že výrobek přebalil majitel ochranné známky.

- 30 Nadto vzhledem k tomu, že tento podnik nese plnou odpovědnost za činnosti související s přebalením, je zajištěno, že majitel může uplatnit svá práva a případně získat náhradu škody, pokud přebalení ovlivnilo původní stav výrobku obsaženého v obalu nebo pokud je vzhled přebaleného výrobku takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky. V tomto ohledu je třeba upřesnit, že v takovém případě podnik, který je na novém obalu přebaleného výrobku uveden jako subjekt provádějící přebalení, bude odpovídat za všechny škody způsobené podnikem, který přebalení skutečně provedl, a nemůže se zejména zprostit odpovědnosti tvrzením, že posledně uvedený podnik jednal proti jeho pokynům.
- 31 Za těchto podmínek nemá majitel ochranné známky oprávněný zájem požadovat, aby na obalu bylo uvedeno jméno podniku, který skutečně přebalení provedl, pouze z toho důvodu, že přebalení může ovlivnit původní stav tohoto výrobku, a porušit tedy případně práva k ochranné známce.
- 32 Zájem majitele ochranné známky na zachování původního stavu výrobku obsaženého v obalu je totiž dostatečně chráněn požadavkem připomenutým v bodě 27 tohoto rozsudku, podle něhož musí být prokázáno, že přebalení nemůže ovlivnit původní stav uvedeného výrobku. Za takových podmínek, jako jsou podmínky věci v původních řízeních, přísluší prokázání této skutečnosti držiteli rozhodnutí o registraci, podle jehož pokynů bylo přebalení provedeno a který za ně nese odpovědnost.

- 33 Merck nicméně tvrdí, že za účelem ochrany spotřebitele je nezbytné uvést na obalu přebaleného výrobku jméno podniku, který přebalení skutečně provedl. Spotřebitelé totiž mají zájem znát jméno tohoto podniku, zejména pokud podle jejich vnitrostátního práva mohou podat žalobu nejen proti držiteli rozhodnutí o registraci, ale rovněž proti subjektu provádějícímu přebalení, jestliže v důsledku posledně uvedené činnosti utrpěli újmu.
- 34 Tuto argumentaci však nelze přijmout. V tomto ohledu stačí konstatovat, že ze znění čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104 jasně vyplývá, že výjimka ze zásady vyčerpání práv z ochranné známky upravená v tomto ustanovení je omezena na ochranu oprávněných zájmů majitele ochranné známky a specifická ochrana oprávněných zájmů spotřebitelů pak je zajištěna jinými právními nástroji.
- 35 V každém případě, i kdyby se zájmy majitele ochranné známky překrývaly, třeba jen částečně, se zájmy spotřebitele, nic to nemění na tom, jak uvedl generální advokát v bodech 42 a 43 svého stanoviska, že uvedení podniku odpovědného za přebalení výrobku na jeho obalu umožňuje, aby byl spotřebitel z hlediska práva ochranných známek přiměřeně informován.
- 36 Z výše uvedených úvah vyplývá, že čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že neumožňuje majiteli ochranné známky spojené s farmaceutickým výrobkem, který je předmětem paralelního dovozu, bránit následnému uvedení přebaleného výrobku na trh pouze z toho důvodu, že na novém obalu není jako subjekt provádějící přebalení uveden podnik, který na objednávku skutečně uvedený výrobek přebalil a má k tomu oprávnění, nýbrž podnik, který je držitelem rozhodnutí o registraci tohoto výrobku, podle jehož pokynů bylo přebalení provedeno a který za ně nese odpovědnost.

## K nákladům řízení

- <sup>37</sup> Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

**Článek 7 odst. 2 směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že neumožňuje majiteli ochranné známky spojené s farmaceutickým výrobkem, který je předmětem paralelního dovozu, bránit následnému uvedení přebaleného výrobku na trh pouze z toho důvodu, že na novém obalu není jako subjekt provádějící přebalení uveden podnik, který na objednávku skutečně uvedený výrobek přebalil a má k tomu oprávnění, nýbrž podnik, který je držitelem rozhodnutí o registraci tohoto výrobku, podle jehož pokynů bylo přebalení provedeno a který za ně nese odpovědnost.**

Podpisy.