



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

10. studenoga 2016.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovi – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 7. stavak 2. – Farmaceutski proizvodi – Paralelni uvoz – Podjela tržišta – Nužnost prepakiranja proizvoda označenog žigom – Farmaceutski proizvod koji nositelj žiga stavlja na izvozno i uvezno tržište u istim vrstama pakiranja“

U predmetu C-297/15,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a koji je uputio le Sø- og Handelsretten (Pomorski i trgovački sud, Danska) odlukom od 10. lipnja 2015., koju je Sud zaprimio 18. lipnja 2015., u postupku

Ferring Lægemedler A/S, koji djeluje u ime Ferring BV,

protiv

Orifarm A/S,

SUD (peto vijeće),

u sastavu: J. L. da Cruz Vilaça (izvjestitelj), predsjednik vijeća, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits i F. Biltgen, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Wathelet,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

— za Ferring Lægemedler A/S, koji djeluje u ime Ferring BV, T. Ryhl, *advokat*,

— za Orifarm A/S, K. Jensen, *advokat*,

— za Europsku komisiju, H. Støvlbæk i T. Scharf kao i J. Samnadda, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: danski

Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 7. stavka 2. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008, L 299., str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između Ferring Lægemidler A/S, koji djeluje u ime Ferring BV (u daljnjem tekstu: Ferring) i Orifarm A/S u vezi s Ferringovim prigovorom na komercijalizaciju jednog od njegovih lijekova u Danskoj kako ga prepakirava Orifarm u kontekstu paralelnih uvoza iz Norveške koje provodi to društvo.

Pravni okvir

Sporazum o EGP-u

- 3 Članak 13. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru od 2. svibnja 1992. (SL 1994., L 1, str. 3., u daljnjem tekstu: Sporazum o EGP-u), preuzima sadržaj članka 36. UFEU-a.
- 4 Direktiva 2008/95 uključena je u Sporazum o EGP-u Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 146/2009 od 4. prosinca 2009. o izmjeni Priloga XVII. (Intelektualno vlasništvo) Sporazumu o EGP-u (SL 2010., L 62, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 89., str. 389.).

Pravo Unije

- 5 Članak 7. Direktive 2008/95 propisuje:
 - „1. Žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti njegovu uporabu za proizvode koji su stavljeni na tržište u Zajednici pod tim žigom od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.
 2. Stavak 1. ne primjenjuje se kada postoje zakoniti razlozi zbog kojih se nositelj žiga protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, posebno kad je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište.”

Dansko pravo

- 6 Iz zahtjeva za prethodnu odluku proizlazi da je članak 6. varemærkelovena (zakon o žigovima), kojim je u Dansku prenesena Direktiva 2008/95 u biti istovjetan članku 7. Direktive 2008/95.

Glavni postupak i prethodna pitanja

- 7 Ferring prodaje lijek pod žigom Klyx, čiji je on nositelj, u Danskoj, Finskoj, Švedskoj i Norveškoj. U svim tim državama Klyx se prodaje u istom pakiranju, to jest u bočicama od 120 ml ili 240 ml, kao i u pakiranju koje sadržava jednu ili deset doza tog proizvoda.
- 8 U okviru svoje djelatnosti paralelnog uvoza, Orifarm kupuje Klyx u Norveškoj u kutijama od deset doza i prodaje taj proizvod na danskom tržištu nakon što ga prepakira u novo pakiranje koje sadržava jednu dozu koja se ponovno označava žigom Klyx (u daljnjem tekstu: sporno prepakiranje).

- 9 Ferring je pred sudom koji je uputio zahtjev tvrdio da se može legitimno protiviti spornom prepakiravanju jer ono, kao prvo, nije nužno za komercijalizaciju proizvoda koji je predmet paralelnih uvoza i, kao drugo, spomenuto prepakiravanje opravdano je jedino uvoznikovim nastojanjem da osigura komercijalnu prednost.
- 10 Orifarm, s druge strane, ističe da je prepakiravanje nužno za pristup dijelu danskog tržišta na kojem se prodaje Klyx u kutijama koje sadržavaju jednu dozu proizvoda.
- 11 Sud koji je uputio zahtjev napominje da iz sudske prakse Suda proizlazi da se nositelj žiga ne može protiviti prepakiravanju ako bi prigovor pridonio podjeli tržišta. To bi bio slučaj kada bi prigovor sprječavao prepakiravanje nužno za komercijalizaciju lijeka u državi uvoza. U takvim uvjetima sud koji je uputio zahtjev pita se može li se sporno prepakiravanje smatrati „nužnim” uzevši u obzir činjenicu da je Klyx prisutan u pakiranjima od jedne ili deset doza u svim državama strankama Sporazuma o EGP-u u kojima je lijek stavljen na tržište, uključujući i države o kojima je riječ u glavnom postupku.
- 12 U tim je okolnostima S ϕ - og Handelsretten (Pomorski i trgovački sud, Danska) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1) Treba li odredbe članka 7. stavka 2. Direktive 2008/95/EZ i povezanu sudsku praksu tumačiti na način da se nositelj žiga može protiviti daljnjoj komercijalizaciji lijeka od strane paralelnog uvoznika ako potonji navedeni lijek prepakirava u novo pakiranje i označava žigom, u slučaju kad nositelj žiga komercijalizira taj lijek u pakiranjima s istim sadržajem i istom količinom u svim zemljama Europskoga gospodarskog prostora gdje se taj lijek stavlja na tržište?
- 2) Je li odgovor na prvo pitanje drukčiji ako i u državi izvoza i u državi uvoza nositelj žiga stavlja lijek na tržište u dva različita pakiranja, odnosno u kutijama s deset bočica, tj. s jednom bočicom, a uvoznik kupuje kutije s deset bočica u državi izvoza kako bi ih prepakirao u kutije s jednom bočicom i označio žigom prije stavljanja na tržište u državi uvoza?”

O prethodnim pitanjima

- 13 Svojim pitanjima, koja treba ispitati zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 7. stavak 2. Direktive 2008/95/EZ tumačiti na način da se nositelj žiga može protiviti daljnjoj komercijalizaciji lijeka od strane paralelnog uvoznika ako potonji taj lijek prepakirava u novo pakiranje i označava žigom.
- 14 U tom smislu treba podsjetiti, s jedne strane, da je posebna namjena žiga jamčenje podrijetla proizvoda označenog tim žigom i da prepakiravanje tog proizvoda od strane treće osobe bez dozvole nositelja žiga može stvoriti stvarne rizike za jamčenje tog podrijetla (vidjeti, po analogiji, presudu od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr., C-348/04, EU:C:2007:249, t. 14. kao i navedenu sudsku praksu).
- 15 S druge strane, treba napomenuti da se u skladu s člankom 7. stavkom 2. Direktive 2008/95/EZ, prigovor nositelja žiga na prepakiravanje, kao iznimka od slobodnog kretanja robe, ne može prihvatiti ako ostvarivanje tog prava od strane nositelja žiga predstavlja prikriveno ograničenje trgovine među državama strankama Sporazuma o EGP-u u smislu članka 13. druge rečenice tog Sporazuma (vidjeti, po analogiji, u vezi s člankom 36. drugom rečenicom UFEU-a, presudu od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr., C-348/04, EU:C:2007:249, t. 16. kao i navedenu sudsku praksu).
- 16 Takvo prikriveno ograničenje trgovine u smislu potonje navedene odredbe postoji kada nositelj žiga ostvarivanjem svojeg prava na protivljenje prepakiravanju pridonosi umjetnoj podjeli tržišta među državama strankama Sporazuma o EGP-u, a prepakiravanje je provedeno na način da se uvažavaju

legitimni interesi nositelja žiga (vidjeti, po analogiji, u vezi s člankom 36. drugom rečenicom UFEU-a, presude od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr., C-348/04, EU:C:2007:249, t. 17. kao i od 28. srpnja 2011., Orifarm i dr., C-400/09 i C-207/10, EU:C:2011:519, t. 24. i navedenu sudsku praksu).

- 17 Umjetnoj podjeli tržišta među državama strankama Sporazuma o EGP-u doprinosi prigovor nositelja žiga na prepakiranje kada je ono nužno kako bi se paralelno uvezeni proizvod mogao komercijalizirati u državi uvoza (vidjeti, po analogiji, presudu od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr., C-348/04, EU:C:2007:249, t. 18. kao i navedenu sudsku praksu).
- 18 Naime, kao što to proizlazi iz sudske prakse Suda, ovlaštenje nositelja prava na žig koji je zaštićen u državi članici da se protivi komercijalizaciji prepakiranih proizvoda pod tim žigom može se ograničiti samo u slučaju kada je prepakiranje koje provodi uvoznik nužno za komercijalizaciju proizvoda u državi članici uvoza (vidjeti, po analogiji, presudu od 11. srpnja 1996., Bristol-Myers Squibb i dr., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, t. 56.).
- 19 Iz tih razmatranja proizlazi da nositelj žiga može zabraniti izmjenu koja podrazumijeva svako prepakiranje lijeka označenog žigom koja već sama po sebi predstavlja rizik oštećenja izvornog stanja lijeka osim ako je prepakiranje nužno kako bi se omogućila komercijalizacija paralelno uvezenih proizvoda i ako su pri tome zaštićeni legitimni interesi nositelja žiga (vidjeti, po analogiji, presude od 23. travnja 2002., Boehringer Ingelheim i dr., C-143/00, EU:C:2002:246, t. 34. kao i od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr., C-348/04, EU:C:2007:249, t. 19.).
- 20 Što se tiče osobito uvjeta nužnosti prepakiranja, njega treba analizirati uzimajući u obzir okolnosti koje su u trenutku komercijalizacije postojale u državi uvoza zbog kojih je prepakiranje bilo objektivno nužno kako bi taj lijek mogao komercijalizirati paralelni uvoznik u toj državi. Prigovor nositelja žiga na prepakiranje nije opravdan ako sprečava stvaran pristup uvezenog proizvoda na uvozno tržište (vidjeti, po analogiji, presude od 12. listopada 1999., Upjohn, C-379/97, EU:C:1999:494, t. 43., kao i od 23. travnja 2002., Boehringer Ingelheim i dr., C-143/00, EU:C:2002:246, t. 46.).
- 21 Posebno, najprije treba napomenuti da se nositelj žiga ne može protiviti prepakiranju proizvoda kada se pakiranje, u veličini koju koristi taj nositelj u državi stranci Sporazuma o EGP-u u kojoj je uvoznik kupio proizvod, ne može komercijalizirati u državi uvoza među ostalim zbog propisa koji dopušta samo pakiranja određene veličine ili zbog nacionalne prakse u tom smislu, zbog pravila iz područja zdravstvenog osiguranja koja naknadu zdravstvenih izdataka čine zavisnom od veličine pakiranja ili ustaljene prakse izdavanja lijekova na recept koja se temelji, među ostalim, na normama dimenzija koje su preporučili strukovna udruženja i zavodi za zdravstveno osiguranje (vidjeti, po analogiji, presudu od 11. srpnja 1996., Bristol-Myers Squibb i dr., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, t.53.).
- 22 Nadalje, kada, u skladu s pravilima i praksama na snazi u državi uvoza, nositelj tamo koristi više različitih veličina pakiranja, nije dovoljno utvrditi da se jedna od tih veličina također komercijalizira u državi stranci Sporazuma o EGP-u kako bi se zaključilo da prepakiranje nije nužno. Naime, ako bi uvoznik mogao komercijalizirati proizvod samo na ograničenom dijelu tržišta, postojala bi podjela tržišta (vidjeti, po analogiji, presudu od 11. srpnja 1996., Bristol-Myers Squibb i dr., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, t. 54.).
- 23 Naposljetku, zadatak je paralelnog uvoznika da utvrdi postojanje uvjeta koji sprečavaju nositelja žiga da se legitimno protivi daljnjoj komercijalizaciji lijekova (vidjeti, po analogiji, presudu od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr., C-348/04, EU:C:2007:249, t. 52.).
- 24 U ovom slučaju, iz zahtjeva za prethodnu odluku proizlazi da, u svim državama strankama Sporazuma o EGP-u u kojima je stavljen na tržište, uključujući i države o kojima je riječ u glavnom postupku, Ferring komercijalizira Klyx u istom pakiranju.

- 25 S druge strane, iz informacija koje Sud ima na raspolaganju ne proizlazi da se neka od situacija izloženih u točki 21. ove presude obistinila u ovom slučaju ili da je, zbog osobitih okolnosti u trenutku komercijalizacije, stvaran pristup Klyxa danskom tržištu bio spriječen.
- 26 Na sudu koji je uputio zahtjev je da provjeri postoji li jedna ili više okolnosti iz točke 21. ove presude u glavnom postupku. Ako to nije slučaj, nositelj žiga može se protiviti spornom prepakiravanju ako se proizvod koji je predmet paralelnih uvoza može komercijalizirati u Danskoj u istom pakiranju kao što je ono u kojem se taj proizvod komercijalizira u Norveškoj.
- 27 Orifarm u svojim pisanim očitovanjima smatra da je podjela tržišta neizbježna posljedica prigovora na prepakiranje jer uvoznik ne može ući na dansko tržište na kojem se nalaze kutije s pojedinačnom dozom Klyxa osim uvozom proizvoda u istom pakiranju iz Norveške. Stoga se bez spornog prepakiranja uvezeni proizvod može komercijalizirati samo na ograničenom dijelu danskog tržišta.
- 28 U tom pogledu treba utvrditi da u spisu ne postoji ni jedan element na temelju kojeg bi se moglo zaključiti da tržište na kojem se nalazi Klyx u pakiranju od deset doza predstavlja samo ograničeni dio tržišta države uvoza, to jest Danske. U svakom slučaju, na sudu koji je uputio zahtjev je da provjeri je li taj uvjet ispunjen u glavnom postupku.
- 29 U tim okolnostima na postavljena pitanja treba odgovoriti da članak 7. stavak 2. Direktive 2008/95/EZ treba tumačiti na način da se nositelj žiga može protiviti daljnjoj komercijalizaciji lijeka od strane paralelnog uvoznika ako potonji taj lijek prepakirava u novo pakiranje i označava žigom kada se, s jedne strane, predmetni lijek može komercijalizirati u državi uvoza stranci Sporazuma o EGP-u u istom pakiranju kao što je ono u kojem se taj proizvod komercijalizira u državi izvoza stranci Sporazuma o EGP-u i, s druge strane, kada uvoznik nije dokazao da se uvezeni proizvod može komercijalizirati samo na ograničenom dijelu tržišta države uvoza, što treba provjeriti sud koji je uputio zahtjev.

Troškovi

- 30 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenoga, Sud (peto vijeće) odlučuje:

Članak 7. stavak 2. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti na način da se nositelj žiga može protiviti daljnjoj komercijalizaciji lijeka od strane paralelnog uvoznika ako potonji taj lijek prepakirava u novo pakiranje i označava žigom kada se, s jedne strane, predmetni lijek može komercijalizirati u državi uvoza stranci Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru od 2. svibnja 1992. u istom pakiranju kao što je ono u kojem se taj proizvod komercijalizira u državi izvoza stranci Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru i, s druge strane, kada uvoznik nije dokazao da se uvezeni proizvod može komercijalizirati samo na ograničenom dijelu tržišta države uvoza, što treba provjeriti sud koji je uputio zahtjev.

Potpisi