

GENERALINĖS ADVOKATĖS
ELEANOR SHARPSTON IŠVADA,
pateikta 2006 m. balandžio 6 d.¹

1. Nagrinėjamoje byloje *Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)* (Jungtinė Karalystė) prašo, kad Teisingumo Teismas pateiktų tolesnes gaires dėl savo sprendimo byloje *Boehringer Ingelheim ir kt.* (toliau – sprendimas *Boehringer I*)² poveikio. Pastarojoje byloje buvo vertinama, kokiais aplinkybėmis prekių ženklo savininkas gali remtis savo prekių ženklu suteikiamomis teisėmis, norėdamas uždrausti paraleliniam prekių importuotojui prekiauti prekių ženklu pažymėtomis prekėmis, kurios buvo perpa kuotos.

2. *Court of Appeal* sprendime, dėl kurio buvo pateiktas šis prašymas priimti preji dicialinį sprendimą, *Lord Justice Jacob* pasakė: „Kartais man atrodo, kad šioje srityje teisė prasilenkia su realybe – galų gale, juk mes nagrinėjame tai, kaip prekių ženklo savininkas šį ženklą vartoja savo paties kuo puikiausios kokybės prekėms žymėti. Aš manau, kad šie atsiradę teisės keblumai abstrul bintų bet kurį paprastą vartotoją“.

3. Visiškai su tuo sutinku. Aš manau, kad 30 metų teismų praktika dėl vaistinių preparatų perpakavimo turėtų leisti patikslinti principus, kurie būtų pakankami, kad nacionaliniai teismai galėtų taikyti teisės aktus nuolat pasikartojančiuose ginčiuose tarp gamintojų ir paralelinių importuotojų. Šioje išvadoje aš pamėginsiu aiškiai suformuluoti tokius principus ir tikėsiuosi, kad nacionaliniai teismai savo vaidmenį atliks rimtai taikydami šiuos principus nagrinėjamų bylų faktinėms aplinkybėms ir daugiau nebesikreips į Teisingumo Teismą dėl jų patikslinimo. Kiekvienam teisėjui yra puikiai žinoma, kad išradingas advokatas visada suras priešasčių, kodėl tam tikra nuostata yra ar nėra taikytina jo kliento situacijoje. Tačiau, mano nuomone, Teisingumo Teismas neturėtų šių detalių nagrinėti iki begalybės³.

1 – Originalo kalba: anglų.

2 – 2002 m. balandžio 23 d. Sprendimas *Boehringer Ingelheim ir kt.*, C-143/00, Rink. p. I-3759.

3 – Galima paminėti, kad generalinis advokatas F. G. Jacobs jau prieš devynerius metus panašią pastabą pateikė išvados byloje *Loendersloot*, C-349/95, Rink. p. I-6227, 33 punkte pareiškęs, kad „šis Teismas viršytų savo kompetenciją pagal (EB 234) straipsnį, jeigu spręstų dėl visų perpakavimo ir pakartotinio ženklavimo etiketėmis, kuriuos paraleliniais importuotojai galėtų vykdyti įvairių rūšių prekių atžvilgiu, aspektu. Kadangi Teisingumo Teismas išaiškino pagrindinį principą ar principus, nacionaliniams teismams turi būti palikta šiuos principus taikyti savo nagrinėjamose bylose“.

Teisinis pagrindas

4. Teisingumo Teismo praktikos dėl perpa­ kavimo vystymąsi pakankamai išsamiai apta­ rė generalinis advokatas F. G. Jacobs ir pats Teisingumo Teismas byloje *Boehringer I*. Aš šios analizės nekartosiu ir išdėstysiu tik šiuos, mano nuomone, nagrinėjamoje byloje itin reikšmingus aspektus.

5. Be jokios abejonės, šios teismo prakti­ kos istorinės šaknys glūdi EB 28 ir EB 30 straipsniuose. Nagrinėjamos bylos pareiškimuose dominuoja EB 30 straipsnis, o EB 28 straipsnis minimas nedaug. Tačiau reikia nepamiršti, kad 30 straipsnis – tai išimtis iš pagrindinės, 28 straipsnyje įtvir­ tintos taisyklės, pagal kurią prekėms turi būti leista laisvai judėti tarp valstybių narių. Kaip nuostata, leidžianti nukrypti nuo šios pagrin­ dinės taisyklės, 30 straipsnis turi būti aiški­ namas siaurai⁴.

6. Taip aiškindamas 30 straipsnį intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisių srityje

4 – 1981 m. birželio 17 d. Sprendimo *Komisija prieš Airiją*, 113/80, Rink. p. 1625, 7 punktas.

Teisingumo Teismas anksti plėtojo specifi­ nio tokių teisių objekto koncepciją ir nu­ sprendė, kad 30 straipsnis „leidžia nukrypti nuo (laisvo prekių judėjimo) tik tiek, kiek tą galima pateisinti poreikiu užtikrinti teises, esančias specifiniu tokios nuosavybės objek­ tu“⁵. Šis principas leidžia kiekvienos intelek­ tinės nuosavybės rūšies atveju nustatyti aplinkybes, kuriomis naudojimasis tokia teise būtų leistinas pagal Bendrijos teisę, net jeigu sienas peržengiančiose situacijose toks nau­ dojimasis iš esmės trukdo laisvam judė­ jimui⁶.

7. Taip pat jau labai anksti Teisingumo Teismas ši specifinį prekių ženklų suteikiamų teisių objektą apibrėžė kaip „garantiją, kad prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę vartoti ši prekių ženklą, pirmąjį kartą pateikdamas juo saugomas prekes į laisvą apyvartą“⁷. Iš šio apibrėžimo visiškai natū­ raliai išplaukė prekių ženklų suteikiamų teisių pasibaigimo doktrina⁸: Teisingumo Teismas nusprendė, kad „prekių ženklo savininkui naudojantis valstybės narės teisės

5 – 1971 m. birželio 8 d. Sprendimo *Deutsche Grammophon*, 78/70, Rink. p. 487, 11 punktas. „Specifinio objekto“ sąvoka buvo gana nevykusiai išversta į anglų kalbą „specific subject-matter“. Žr. idomią istorinę ir lingvistinę diskusiją D. Keeling, *Intellectual Property Rights in EU Law* (2003) 6 skyriuje.

6 – Generalinio advokato F. G. Jacobs išvados byloje *HAG*, C-10/89, Rink. p. I-3711, 14 punktas (toliau – byla *HAG II*).

7 – 1974 m. spalio 31 d. Sprendimo *Winthrop*, 16/74, Rink. p. 1183, 8 punktas.

8 – Analogiškai teismo praktika vystėsi ir kitų intelektinės nuosavybės teisių srityje: žr. sprendimą *Deutsche Grammophon* (minėtą 5 išnašoje), susijusį su gretutinėmis teisėmis; 1974 m. spalio 31 d. Sprendimą *Sterling Drug*, 15/74, Rink. p. 1147, susijusį su patentais; ir 1981 m. sausio 22 d. Sprendimą *Dansk Supermarked*, 58/80, Rink. p. 181, susijusį su autorių teisėmis.

aktuose jam suteikiama teise uždrausti šioje valstybėje prekiauti preke, kuria su šiuo prekių ženklu kitoje valstybėje narėje prekiauja pats savininkas arba kuria šioje kitoje valstybėje prekiaujama su jo sutikimu, pažeidžiamos EEB sutarties taisyklės dėl laisvo prekių judėjimo bendrojoje rinkoje“⁹.

prekes pirmąjį kartą pateikti į laisvą apyvartą EB, ką padariusi teisė pasibaigia. Antra, tai teisė užprotestuoti tokiam prekių ženklo vartojimui, dėl kurio pakenkiama kilmės garantijai, apimančiai kilmės tapatumo garantiją ir prekių ženklu pažymėtos prekės vientisumo garantiją.

8. Toliau specifinio prekių ženklu suteikiamų teisių objekto koncepciją Teisingumo Teismas plėtojo sprendime *Hoffmann-La Roche*¹⁰, kuriame paaiškino, kad „pagrindinė prekių ženklo <...> funkcija – užtikrinti vartotojui arba galutiniam naudotojui šiuo ženklu pažymėtos prekės kilmės tapatumą, sudarant jam galimybes be jokios supainiojimo tikimybės atskirti šią prekę nuo kitos kilmės prekių (ir) būti tikram, kad prekių ženklu pažymėta prekė <...> pirmesnėje prekybos stadijoje nepatyrė tokio įsikišimo <...> kuris turėtų poveikį originaliai šios prekės būklei“. Todėl specifinio prekių ženklo objekto užtikrinimas apima teisę užkirsti kelią „bet kokiam prekių ženklo vartojimui, kuris galėtų pakenkti kilmės garantijai“.

10. Šias pagrindines teises atspindi ir Prekių ženklo direktyva¹¹. Jos 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prekių ženklas suteikia savininkui „išimtinės teises į jį“, o būtent, teisę uždrausti vartoti prekybos veikloje a) prekių ženklu tapatų žymenį, žymintį tapačias prekes arba paslaugas ir b) prekių ženklu tapatų arba į prekių ženklo panašų žymenį, žymintį tapačias prekes arba paslaugas¹².

9. Taigi specifinis prekių ženklo objektą sudaro du komponentai. Pirmas, tai teisė vartoti šį ženklą, siekiant jį saugomas

11. Jeigu 5 straipsnio 1 dalies a) punktą taikytume besąlygiškai, tai prekių ženklo savininkui būtų suteikta teisė užkirsti kelią bet kokiam minėtam vartojimui visų šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių atžvilgiu. Taigi savininkai galėtų užkirsti kelią tokių prekių importui iš vienos valstybės narės į kitą ir paneigti EB 28 straipsnyje garantuojamą laisvą prekių judėjimą. Vis dėlto tai prieštarautų ir Sutarčiai, ir Direktyvoje de-

9 — Sprendimo *Winthrop* (minėto 7 išnašoje) 12 punktą.

10 — 1978 m. gegužės 23 d. Sprendimo *Hoffmann-La Roche*, 102/77, Rink. p. 1139, 7 punktas.

11 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, p. 1).

12 — Ši byla nėra susijusi su paslaugomis, todėl toliau šioje išvadoje aš apsiribosiu tik prekėmis.

klaruojamam tikslui „pašalinti valstybių narių prekių ženklus reglamentuojančių įstatymų skirtumus, kurie gali sudaryti kliūčių laisvam prekių judėjimui, laisvei teikti paslaugas bei iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje“¹³, ir, vadinasi, užtikrinti vidaus rinkos veikimą¹⁴. Todėl 7 straipsnio 1 dalis numato, kad prekių ženklo savininko teisė užkirsti kelią vartoti šį ženklą „nesuteikia savininkui teisės uždrausti juo ženklinti savo paties arba su jo sutikimu į Bendrijos¹⁵ rinką išleistas ir tuo prekių ženklu pažymėtas prekes“, taip apibrėždama Bendrijos prekių ženklu suteikiamų teisių pasibaigimo doktriną.

12. 7 straipsnio 1 dalis apibūdinta kaip 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos taisyklės

13 — Pirmoji konstatuojamoji dalis, kurią Teisingumo Teismas performulavo 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimo *Arsenal Football Club*, C-206/01, Rink. p. I-10273, 46 punkte.

14 — 1998 m. liepos 16 d. Sprendimo *Silhouette*, C-355/96, Rink. p. I-4799, 27 punktą.

15 — Pagal 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo (OL L 1, 1994, p. 3) 65 straipsnio 2 dalį ir XVII priedo 4 punktą Susitarimo tikslais 7 straipsnio 1 dalis buvo iš dalies pakeista, ir sąvoka „Bendrijos“ buvo pakeista sąvoka „Susitariančiosios Šalies“. Vis dėlto nagrinėjamoji byla yra susijusi su prekyba Bendrijoje, todėl nagrinėjama 7 straipsnio 1 dalies apimtį aš ir toliau minėsiu Bendrija, o ne Europos ekonominę erdvę.

išimtis¹⁶, tačiau aš nemanau, kad tai yra teisingas šių dviejų nuostatų tarpusavio ryšio įvertinimas. Mano nuomone, kur kas naudingiau šias nuostatas pripažinti viena kitą atsveriančiomis. Jeigu vis dėlto reikėtų kalbėti, kuri iš jų yra taisyklė, o kuri išimtis, EB 28 ir EB 30 straipsnių tarpusavio santykio esmė labiau atitiktų toks potencialiai importą ribojančios 5 straipsnio 1 dalies aiškinimas, pagal kurį ši nuostata aiškinama kaip 7 straipsnio 1 dalies, išreiškiančios pagrindinį laisvo prekių judėjimo principą, išimtis.

13. Priešingai, 7 straipsnio 2 dalyje pasakyta, kad 7 straipsnio 1 dalis netaikoma, „jeigu savininkas turi teisėtas priežastis nesutikti su tolesniu prekių naudojimu komercinėje veikloje, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė“. Taigi akivaizdu, kad 7 straipsnio 2 dalis yra pagrindinio principo, t. y. laisvo prekių judėjimo, išimtis. Atsižvelgiant į tai, ši nuostata negali būti aiškinama plačiai¹⁷. Tai reiškia, kad nei terminas „teisėtas priežastis“, kalbant apskritai, nei sąvoka prekių „kokybė“, kuri „pasikeitė ar pablogėjo“, kalbant konkrečiai, neturėtų būti aiškinama plačiai.

16 — 2004 m. lapkričio 30 d. Sprendimo *Peak Holding*, C-16/03, Rink. p. I-11313, 34 punktą ir jame nurodyta teismo praktika.

17 — Žr. 5 punktą.

14. Direktyvos 5–7 straipsniuose¹⁸ pasiekta visiško taisyklių, susijusių su prekių ženklų suteikiamomis teisėmis, suderinimo, o tai reiškia, kad šie straipsniai apibrėžia prekių ženklų savininkų teises Bendrijoje¹⁹. Vis dėlto Teisingumo Teismas jau yra konstatavęs, kad sprendžiant, ar prekių ženklo savininkas gali pagal 7 straipsnio 2 dalį pasipriešinti prekybai perpakuotomis prekėmis, kurios buvo iš naujo paženklintos tuo pačiu prekių ženklu, reikia remtis jo ankstesne praktika dėl EB 30 straipsnio²⁰. Lygiai tokie patys aiškinimo kriterijai turi būti taikomi ir kitiems perpakavimo būdams, kuriems prieštarauja prekių ženklo savininkai. Direktyva turi būti aiškinama remiantis Sutarties bendra struktūra ir pirmiau apibūdintomis esminėmis Teisingumo Teismo išplėtotomis teisėmis²¹.

15. Taigi aš nemanau, kad Teisingumo Teismui būtų labai naudinga arba pageidautina ir toliau priimti sprendimus, pagrįstus EB 30 straipsniu (arba, tiesą sakant, kad šalys šiuo pagrindu remtųsi savo byloje). Šia Direktyva mes naudojames jau nuo 1988 m. Be jokios abejonės, atėjo laikas judėti pirmyn.

16. Šiomis aplinkybėmis galėtų būti naudinga performuluoti tam tikrus pasiūlymus, kylančius iš Teisingumo Teismo sprendimo *Bristol Myers Squibb ir kt.*²², kuriuo grindžiami klausimai, dėl kurių pateiktas nagrinėjamas prašymas priimti prejudicinį sprendimą.

17. Šiame sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.* Teisingumo Teismas nusprendė, kad pagal Direktyvos 7 straipsnio 2 dalį prekių ženklo savininkas gali teisėtai užprotestuoti tolesnei prekybai perpakuotais vaistiniais preparatais, nebent:

- 1) tai prisideda prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo; taip yra būtent tuo atveju, kai perpakuoti, pirma, yra būtina norint prekiuoti preke importo valstybėje narėje ir, antra, perpakuojuama tokiomis sąlygomis, kad jis negali paveikti originalios prekės būklės;
- 2) perpakavimas negali paveikti originalios pakuočioje esančios prekės būklės;

18 — 6 straipsnis yra susijęs su prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimu, kas nėra aktualu mūsų nagrinėjamoje byloje.

19 — Sprendimo *Peak Holding* (minėto 16 išnašoje) 30 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

20 — 1996 m. liepos 11 d. Sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.*, sujungtos bylos C-427/93, C-429/93 ir C-436/93, Rink. p. I-3457, 41 punktas.

21 — 7–9 punktai.

22 — Minėto 20 išnašoje.

- 3) ant naujos pakuotės aiškiai nurodoma, kas prekę perpakavo ir jos gamintojas; tolesnei prekybai, nebent įvykdyti nustatyti kriterijai, aš nemanau, kad ši nuostata suteikia savarankišką teisę pareikšti ieškinį. Kaip Teisingumo Teismas nustatė sprendime *Silhouette*²³, „neneigtina, kad Direktyva reikalauja, jog valstybės narės įgyvendintų nuostatas, kuriomis remdamasis prekių ženklo savininkas pažeidus jo teises, galėtų pasiekti, kad būtų priimtas nurodymas, nustatantis apribojimą trečiosioms šalims vartoti šį prekių ženklą, tačiau šį reikalavimą nustato ne Direktyvos 7 straipsnis, o jos 5 straipsnis“.
- 4) perpakuotos prekės pateikimas negali pakenkti geram prekių ženklo ir jo savininko vardui; taigi pakuotė turi būti be trūkumų, nebūti prastos kokybės arba netvarkinga; ir
- 5) prieš perpakuotos prekės pateikimą parduoti importuotojas įspėja prekių ženklo savininką ir jo prašymu jam pateikia perpakuotos prekės pavyzdį.

18. Toliau šias penkias sąlygas, nurodytas šioje byloje užduotuose klausimuose, aš vadinsiu „BMS sąlygomis“.

19. Nepaisant to, kad Teisingumo Teismas sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 7 straipsnio 2 dalį aiškina kaip reiškiančią, jog prekių ženklo savininkas gali prieštarauti

20. Apibendrinant *BMS* sąlygas tokiu būdu, kuris aiškiai atitinka Direktyvos bendrą struktūrą ir fomuluotes, perpakavimas (arba bent jau kai kurios jo rūšys) reiškia „teisėtas priežastis“, kaip apibrėžta 7 straipsnio 2 dalyje, nebent i) perpakuoti būtina, norint patekti į rinką; ii) perpakuoju negali būti pakenkta originaliai prekės būklei; iii) naujojoje pakuotėje nurodyti importuotojo ir gamintojo pavadinimai; iv) pateikimas negali pakenkti geram prekių ženklo ir jo savininko vardui; ir v) importuotojas įspėja savininką.

23 — Minėtas 14 išnašoje, 35 punktas.

Pagrindinė byla ir klausimai, dėl kurių pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą

21. Ieškovai yra vaistų gamintojai, o atsakovai – vaistinių preparatų (inhaliatorių ir tablečių), kurie yra gaminami ir kuriais prekiaujama Bendrijoje, pažymėjus vieno iš ieškovų prekių ženklu, paraleliniai importuotojai. Ginčas yra susijęs su tuo, kokiomis aplinkybėmis atsakovai gali teisėtai ant šių vaistų pritvirtinti naujas etiketes²⁴ arba juos perpakuoti²⁵.

22. Konkrečiai kalbant, nagrinėjamoje byloje buvo pateikti klausimai apie du perpakavimo būdus, kai prekės supakuojamos naujose išorinėse pakuotėse, kurias sukūrė vienas iš atsakovų ir joms būdingi visi šie požymiai (arba keli iš jų): pakuotės pažymėtos atsakovo logotipu, atsakovo prekių ženklu, pakuotėms pritaikytas atsakovo stilius arba jam būdingas apipavidalinimas. Pirmąjį būdą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas apibūdina kaip „co-branding“: paralelinis importuotojas naujas išorines pakuotes pažymi originaliu prekių ženklu²⁶. Antrąjį būdą šis teismas

apibūdina kaip „de-branding“: naujoji išorinė pakuotė originaliu prekių ženklu nepažymėta, tačiau šis prekių ženklas išlieka ant pačių tablečių arba inhaliatorių, o taip pat ant tablečių lapelių; vietoje originalaus prekių ženklo nurodytas generinis vaisto pavadinimas²⁷.

23. Pirmajame sprendime nacionalinėje byloje²⁸ *High Court* nustatė: i) kad egzistuoja „plačiai paplitęs ir stiprus pasipriešinimas paraleliai importuojamiems vaistiniams preparatams, tiekiamiems pakuotėse, ant kurių buvo pritvirtintos naujos etiketės“, ko nėra perpakuotų prekių atveju, ir ii) kad atsakovų veikla nepakenkė ir netgi nesukėlė pavojaus teisių, kurias ieškovams suteikia prekių ženklas, „specifiniam objektui“: „(ieškovų) registruotų prekių ženklų vartojimas visais atvejais buvo tikslus ta prasme, jog šie ženklai yra vartojami tam, kad be jokios apgaulės arba žalos praneštų tiesą atitinkančią žinią apie kilmę ir atsakomybę už kokybę“. *High Court* taip pat pažymėjo, kad jam nebuvo nurodyta, jog atsakovų veikla,

24 – Prašyme priimti prejudicinį sprendimą prekės, ant kurių buvo pritvirtintos naujos etiketės, apibrėžtos kaip „prekės, importuotos iš kitos valstybės narės originaliose išorinėse pakuotėse, ant kurių paralelinis importuotojas pritvirtino dar vieną etiketę, atspausdintą importo valstybės narės kalba“.

25 – Prašyme priimti prejudicinį sprendimą perpakuotos prekės apibrėžtos kaip „prekės, importuotos iš kitos valstybės narės originaliose vidinėse, bet naujose išorinėse pakuotėse, atspausdintose importo valstybės narės kalba“.

26 – Arba tam tikrais atvejais ženklais, jeigu gamintojo pavadinimas ir logotipas taip pat registruoti kaip prekių ženklai.

27 – Kai kuriais atvejais naujos etiketės buvo pritvirtintos ant pačių tablečių lapelių ir pačių inhaliatorių, tačiau ne visiškai uždengiant originalius prekių ženklus; neatrodo, kad dėl šio klausimo būtų kilę kokių nors diskusijų.

28 – 2000 m. vasario 28 d. Sprendimas *Laddie J.*

kuriai prieštaraujama, kaip nors pakeitė ieškovų prekių kokybę arba kitaip jai paženklė.

perpakuoti vaistus, nebent naudojimasis šia teise prisideda prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo.

24. *High Court* pateikė Teisingumo Teismui eilę klausimų, prašydamas išaiškinti ankstesnėje Teisingumo Teismo praktikoje išvystytus principus. Klausimai iš dalies buvo susiję su apimtimi principo, kad vaistinių preparatų paraleliniams importuotojams turi būti leidžiama perpakuoti prekes, jeigu tai būtina norint šiomis prekėmis prekiauti, ir iš dalies su apimtimi reikalavimo, kad paraleliniai importuotojai apie numatytą prekių ženklo vartojimą turi įspėti prekių ženklo savininką.

2. Vaistų perpakavimas pakeičiant pakutes yra objektyviai būtinas Teisingumo Teismo praktikos prasme, jeigu be jo veiksmingas patekimas į aptariamą rinką arba į didelę šios rinkos dalį turi būti laikomas sukliudytu dėl reikšmingos vartotojų dalies didelio pasipriešinimo naujomis etiketėmis paženklinantiems vaistams.

25. Sprendime *Boehringer I* į šiuos klausimus Teisingumo Teismas atsakė taip:

- „1. (Prekių ženklų direktyvos) 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip: prekių ženklo savininkas gali remtis savo prekių ženklu suteikiamomis teisėmis, kad sutrukdytų paraleliniam importuotojui
3. Kad turėtų teisę perpakuoti tam tikru prekių ženklu pažymėtus vaistus, paralelinis importuotojas bet kuriuo atveju turi laikytis išankstinio įspėjimo sąlygos. Jeigu paralelinis importuotojas nesilaiko šios sąlygos, prekių ženklo savininkas gali užprotestuoti perpakuoto vaisto prekybai. Paralelinis importuotojas turi pats įspėti prekių ženklo savininką apie numatomą perpakavimą. Iškilus ginčui, nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į visas atitinkamas aplinkybes, turi įvertinti, ar savininkas turėjo protingą

terminą sureaguoti į numatomą perpakavimą“.

26. Savo antrajame sprendime²⁹ *High Court* nusprendė, kad, remiantis Teisingumo Teismo sprendimu, darytinos dvi išvados: pirma, kad reikia laikyti, jog žalą prekių ženklo savininko teisių specifiniam objektui daro pats perpakavimas, netgi jeigu iš tikrųjų jokia žala nepadaryta nei prekių kokybei, nei prekių ženklo funkcijai nurodyti kilmę; ir antra, kad būtinumo kriterijus taikomas ne tik sprendžiant, ar importuotojai apskritai gali perpakuoti prekę, bet taip pat ir nustatant, koks perpakavimo būdas leidžiamas, taigi vienintelis leistinas perpakavimas yra toks, kuris kiek įmanoma diskretiškesnis prekių ženklo atžvilgiu. Atsižvelgdamas į tai *High Court* nusprendė, kad ir „de-branding“, ir „co-branding“ pažeidė ieškovų prekių ženklus.

kuoti prekių, juos pardavinėdami jie susidurtų su reikšmingomis kliūtimis. Dėl apeliacinio skundo dėl *High Court* antrojo sprendimo, *Court of Appeal*, nors ir išreiškė tam tikrą tvirtą savo nuomonę, priėjo prie išvados, kad tam tikrais aspektais teisė nėra *acte clair*³⁰. O būtent, jam ir toliau kyla abejonių dėl „būtinasis“ reikšmės, dėl įrodymų naštos ir to, kokios pasekmės kyla neįspėjus apie planuojamą perpakavimą. Todėl prašyme priimti prejudicinį sprendimą jis pateikė šiuos klausimus:

„Perpakuotos prekės

27. Atsakovai pateikė apeliacinį skundą *Court of Appeal*. Ieškovai taip pat pateikė priešpriešinį apeliacinį skundą šiam teismui dėl *High Court* išvados pirmajame sprendime, kad egzistuoja plačiai paplitęs ir stiprus pasipriešinimas pakuotėms, ant kurių pritvirtintos naujos etiketės. *Court of Appeal* patvirtino šią išvadą ir nusprendė, kad jeigu paraleliniai importuotojai negalėtų perpa-

1. Jeigu paralelinis importuotojas vienos valstybės narės rinkoje prekiauja iš kitos valstybės narės importuotais vaistiniais preparatais su jų originalia vidine pa-

29 — 2003 m. vasario 6 d. Sprendimas *Laddie J.*

30 — Prie ko, matyt, prisidėjo tai, kad visos šalys teigė, jog Teisingumo Teismui pateikus „išaiškinimą“ jos gali visiškai arba iš dalies laimėti ieškinio „prekių ženklas“ dalį.

kuote, bet nauja išorine pakuote, ant kurios tekstas surašytas importo valstybės narės kalba („perpakuota“ prekė):

kuriais paralelinis importuotojas perpakuoja pakeisdamas išorinę pakuotę, ir, jeigu taip, kaip?

- a) ar importuotojas privalo įrodyti, kad nauja pakuotė atitinka kiekvieną iš (sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.*) įtvirtintų sąlygų, ar prekės ženklo savininkas turi įrodyti, kad šių sąlygų nebuvo laikomasi, ar įrodinėjimo pareiga skiriasi pagal nagrinėjamą sąlygą ir, jei taip, kaip?
- b) ar (sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.*) įtvirtinta pirmoji sąlyga, išaiškinta (sprendime *Pharmacia & Upjohn*³¹) ir (sprendime *Boehringer I*), o būtent, kad turi būti įrodyta, jog yra būtina prekę perpakuoti siekiant nesudaryti kliūčių veiksmingam patekimui į rinką, yra taikoma tik perpakavimo pakeičiant išorinę pakuotę faktui (kaip nusprendė ELPA teismas byloje *Paranova Inc prieš Merck & Co Inc*, E-3/02), ar ji yra taikoma taip pat būdui ir stiliui,
- c) ar (sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.*) įtvirtinta ketvirtoji sąlyga, būtent, kad perpakuotos prekės pateikimas nėra toks, kad galėtų kenkti geram prekių ženklo arba jo savininko vardui, yra pažeidžiama, tik jeigu pakuotė turi trūkumų, yra prastos kokybės arba netvarkinga, ar ši sąlyga apima bet koki faktą, kuris gali pakenkti prekių ženklo geram vardui?
- d) jeigu atsakymas į pirmojo klausimo c punktą yra, kad ketvirtoji sąlyga yra pažeidžiama bet kokiu faktu, galinčiu pakenkti geram prekių ženklo vardui, ir jeigu i) nauja išorinė pakuotė nėra žymima prekių ženklu („de-branding“) arba ii) paralelinis importuotojas naują išorinę pakuotę žymi savo logotipu, arba jai taiko savo stilių arba jam būdingą apipavidalinimą, arba apipavidalinimą, skirtą daugeliui skirtingų prekių („co-branding“), ar tokio tipo sukurtos pakuotės turi būti laikomos kenkiančiomis geram prekių ženklo vardui, ar tai yra fakto klausimas, kurį turi įvertinti nacionalinis teismas?

31 — 1999 m. spalio 12 d. Sprendimas *Pharmacia & Upjohn*, C-379/97, Rink. p. I-6927.

- e) jeigu atsakymas į pirmojo klausimo d punktą yra, kad tai fakto klausimas, kam tenka įrodinėjimo pareiga?

Prekės, ant kurių buvo pritvirtintos naujos etiketės

2. Jeigu paralelinis importuotojas vienoje valstybėje narėje prekiauja iš kitos valstybės narės importuotu vaistiniu preparatu jų originalioje vidinėje ir išorinėje pakuotėje, ant kurios uždedama papildoma išorinė etiketė, surašyta importuojančios valstybės narės kalba (prekė „su nauja etikete“):

- a) ar (sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.*) įtvirtintos penkios sąlygos apskritai yra taikomos?

- b) jeigu atsakymas į antrojo klausimo a punktą yra teigiamas, ar importuotojas privalo įrodyti, kad pakuotė su pritvirtinta etikete atitinka kiekvieną (sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.*) nustatytą sąlygą, ar prekės ženklo savininkas turi įrodyti, kad šių sąlygų nebuvo laikomasi, ar įrodinėjimo pareiga skiriasi pagal nagrinėjamą sąlygą?

- c) jeigu atsakymas į antrojo klausimo a punktą yra teigiamas, ar (sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.*) įtvirtinta pirmoji sąlyga, išaiškinta (sprendime *Pharmacia & Upjohn*) ir (sprendime *Boehringer I*), būtent, kad turi būti įrodyta, jog yra būtina prekę perpakuoti siekiant nesudaryti kliūčių veiksmingam patekimui į rinką, yra taikoma tik ženklinimo etikete faktui, ar ji yra taikoma taip pat būdai ir stiliui, kuriais paralelinis importuotojas atlieka šį ženklinimą?

- d) jeigu atsakymas į antrojo klausimo a punktą yra teigiamas, ar (sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.*) įtvirtinta ketvirtoji sąlyga, būtent kad perpakuotos prekės pateikimas nėra toks, kad galėtų kenkti geram prekių ženklo arba jo savininko vardui, yra pažeidžiama, tik jeigu pakuotė turi trūkumų, yra prastos kokybės arba netvarkinga, ar ši sąlyga apima bet kokį faktą, kuris gali pakenkti prekių ženklo geram vardui?

- e) jeigu atsakymas į antrojo klausimo a punktą yra teigiamas ir atsakymas į antrojo klausimo d punktą yra, kad ketvirtoji sąlyga yra pažeidžiama bet koku faktu, galinčiu pakenkti geram prekių ženklo vardui, ar geram prekių ženklo vardui kenkiama, jeigu i) papildoma etiketė pritvirtinama taip, kad iš dalies arba visiškai uždengia vieną iš savininko prekės ženklų, arba ii) papildomoje etiketėje nenurodoma, kad atitinkamas

prekių ženklas yra savininkui priklausančias prekių ženklas, arba iii) paralelinio importuotojo pavadinimas yra atspausdintas didžiosiomis raidėmis?

pelno, gauto dėl pažeidimo, konfiskacijos) dėl importuotojo padaryto pažeidimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tuo atveju, jeigu prekės būtų padirbtos?

Ispėjimas

3. Jeigu paralelinis importuotojas neišpėjo apie prekės perpakavimą, kaip yra reikalaujama pagal (sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.*) įtvirtintą penktąją sąlygą, ir pažeidė savininko prekių ženklų (-ais) suteiktas teises vien dėl šios priežasties:

a) ar kiekvienas vėlesnis šios prekės importas laikytinas pažeidimu, ar importuotojo daromas pažeidimas tęsiasi, kol savininkas sužino apie prekę ir taikomas išpėjimo terminas yra pasibaigęs?

b) ar savininkas turi teisę reikalauti piniginio atlygio (pvz., nuostolių dėl pažeidimo atlyginimo arba viso

c) ar suteikiant savininkui piniginį atlygį dėl tokio tipo importuotojo padarytų pažeidimų yra taikomas proporcingumo principas?

d) jeigu atsakymas yra neigiamas, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamos prekės buvo pateiktos į EEE rinką paties savininko arba jo sutikimu, kokiu pagrindu turi būti įvertinamas tokio atlygio dydis?“

28. Rašytines pastabas pateikė ieškovai, atsakovai ir Komisija, ir visos šios šalys buvo atstovaujamos posėdyje.

Ar sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt. išvardytos penkios sąlygos taikomos prekėms su naujomis etiketėmis?*

taikomos ir tuomet, kai ant pakuočių pritvirtinamos naujos etiketės³³. Atsakovai nurodo, kad, remiantis Teisingumo Teismo praktika³⁴, BMS sąlygos nėra taikomos naujų etikečių pritvirtinimui.

29. Kaip pažymi Komisija, jeigu į šį klausimą³² būtų atsakyta teigiamai, tuomet, tiesą sakant, antrojo klausimo b–e punktai gali būti sujungti su pirmojo klausimo a–d punktais. Jeigu atsakymas būtų neigiamas, nebūtų būtinybės atsakyti į antrojo klausimo b–e punktus. Todėl būtų logiška antrojo klausimo a punktą nagrinėti pirmąjį.

32. Kaip teisingai pažymi atsakovai, visos ankstesnės bylos buvo susijusios su įvairiais perpakavimo pakeičiant išorines pakuotes būdais. Klausimas dėl naujų etikečių pritvirtinimo prie vaistinių preparatų pakuočių Teisingumo Teismui buvo pateiktas tik byloje *Boehringer I*; vis dėlto, priešingai nei teigia ieškovai, šis klausimas nebuvo esminis šioje byloje.

30. *High Court* savo antrajame sprendime išaiškino Teisingumo Teismo sprendimą *Boehringer I* kaip taikomą tik perpakavimui pakeičiant išorinę pakuotę ir rėmėsi tuo, kad vien pagal savo pobūdį jis daro žalą specifiniam prekių ženklui objektui. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas pritaria tam, kad naujų etikečių pritvirtinimas nekenkia geram ieškovų arba jų prekių ženklų vardui.

33. Aš manau, kad teismo praktika ir ją pagrindžiantys principai labiau patvirtina atsakovų, o ne ieškovų ir Komisijos nuomonę.

31. Ieškovai ir Komisija teigia, kad Teisingumo Teismas yra patvirtinęs, jog BMS sąlygos

33 — Sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* (minėto 20 išnašoje) 55 punktas; 1996 m. liepos 11 d. Sprendimas *Eurin-Pharm*, sujungtos bylos C-71/94, C-72/94 ir C-73/94, Rink. p. I-3603; sprendimo *Loendersloot* (minėto 3 išnašoje) 27 punktas; ir sprendimas *Boehringer I*.

34 — Sprendimas *Hoffmann-La Roche* (minėtas 10 išnašoje); 1981 m. gruodžio 3 d. Sprendimas *Pfizer*, I/81, Rink. p. 2913; sprendimas *Bristol-Myers Squibb ir kt.* (minėtas 20 išnašoje); sprendimas *Pharmacia & Upjohn* (minėtas 31 išnašoje); sprendimo *Loendersloot* (minėto 3 išnašoje) 27 punktas; ir sprendimas *Boehringer I*.

32 — Antrojo klausimo a punktas.

34. Sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.* Teisingumo Teismas konstatavo:

„(Prekių ženklo) savininkas gali <...> prieštarauti tam, kad prekės būtų perpakuotos į naujas išorines pakuotes, jeigu importuotojas gali gauti pakuotes, kuriomis gali būti prekiaujama importo valstybėje narėje, pavyzdžiui, pritivirtinant prie originalios išorinės arba vidinės pakuotės naujas etiketes, atspausdintas importo valstybės narės kalba <...>“³⁵.

35. Panašiai, sprendime *Loendersloot* nustatė:

„Pakartotinai ženklindamas etiketėmis asmuo turi <...> naudotis tokiomis priemonėmis, kurios leidžia paraleliai prekiauti ir kartu kiek įmanoma mažiau pakenkia specifiniam prekių ženklu suteikiamų teisių objektui. Taigi jeigu ant originalių etikečių pateikiami teiginiai atitinka galiojančias paskirties valstybės narės ženklinimo taisykles, tačiau šios taisyklės reikalauja pateikti papildomą infor-

maciją, nėra būtina pašalinti originalias etiketes ir pritivirtinti naujas arba pakeisti originalias etiketes, nes gali pakakti to, kad prie aptariamų buteliukų būtų pritivirtinti lipdukai su papildoma informacija“³⁶.

36. Šie Teisingumo Teismo teiginiai tiesiogiai neatsako į klausimą, ar naujų etikečių pritivirtinimas prilygsta „perpakavimui“ Teisingumo Teismo praktikos dėl EB 30 straipsnio prasme, tačiau jie duoda gana aiškį užuominą, kad prekių ženklo savininkas negali prieštarauti naujų etikečių pritivirtinimui. Todėl, mąstant logiškai, jie reiškia, kad naujų etikečių pritivirtinimas nėra perpakavimas.

37. Neneigtina, kad sprendime *Phytheron*³⁷ (priimtame anksčiau nei sprendimas *Loendersloot*) Teisingumo Teismas nusprendė, jog „vien etiketės (su teiginiais, kurie skirti įvykdyti importo valstybės narės teisės aktų reikalavimus) pritivirtinimas negali būti pripažintas teisėta priešastimi Prekių ženklų direktyvos 7 straipsnio 2 dalies prasme, su sąlyga, kad tokiu būdu pakeistoje etiketėje pateikiama visa svarbi informacija, kad ši informacija yra tiksli ir kad jos pateikimas negali pakenkti geram prekių ženklo ir jo

³⁶ — 46 punktas.

³⁷ — 1997 m. kovo 20 d. Sprendimas *Phytheron*, C-352/95, Rink. p. I-1729.

savininko vardui (žr. sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 65, 75 ir 76 punktus)³⁸.

linkusi remtis sprendimu *Phytheron*, kaip patvirtinančiu teiginį, kad pritvirtinant naujas etiketes taikoma antroji BMS sąlyga.

38. Tai, kad šioje citatoje Teisingumo Teismas remiasi sprendimu *Bristol-Myers Squibb ir kt.*, leidžia spręsti, kad su informacija susijusi išimtis – tai nuoroda į antrąją BMS sąlygą, t. y. kad perpakuojant negali būti paveikta originali prekės būklė. Tai gali stebinti, tačiau sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.* Teisingumo Teismas pareiškė, kad vaistinių preparatų atveju netinkamos informacijos pateikimas gali „netiesiogiai paveikti“ originalią prekės būklę; ar ši būklė yra taip paveikiama, yra fakto klausimas, kurį turi išspręsti nacionalinis teismas³⁹. Taigi sprendimas *Phytheron* leidžia manyti, kad pritvirtinant naujas etiketes taikoma antroji ir ketvirtoji (neturi būti pakenkta geram vardui) BMS sąlygos. Tačiau pačiame sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.* buvo pripažinta, kad pritvirtinant naujas etiketes prie *vidinės* pakuotės antroji sąlyga nebuvo pažeista⁴⁰. Taigi *a fortiori* galima manyti, kad šios sąlygos nepažeis ir naujų etikečių pritvirtinimas prie išorinės pakuotės, ką nagrinėjamoje byloje ir padarė atsakovai. Be to, sprendime *Phytheron* kalbama visai ne apie vaistinius preparatus. Todėl aš nesu

39. Atsižvelgdama į vienas kitam prieštaraujančius požymius naujesnėje teismų praktikoje (ką patvirtina aplinkybė, kad sprendimais *Loendersloot* ir *Boehringer I* remiasi ir ieškovai, ir atsakovai), aš manau, kad atsakymo reikia ieškoti remiantis pagrindiniais principais.

40. Originaliajame BMS sąlygų šaltinyje, t. y. sprendime *Hoffmann-La Roche*⁴¹, remiamasi savininko teise užkirsti kelią bet kokiam prekių ženklų vartojimui, kuris galėtų pakenkti kilmės garantijai⁴². Kad ir koks būtų Teisingumo Teismo istorinis požiūris į riziką, susijusią su išorinės pakuotės pakeitimu, aš nemanau, kad pritvirtinant naujas etiketes, kaip yra nagrinėjamoje byloje mūsų vertinamu atveju, prekių ženklas yra vartojamas būtent tokiu būdu. Prekių ženklų žymimos autentiškos prekės, ir nėra jokios rizikos, kad bus padarytas poveikis pačios prekės originaliai būklei. Šį požiūrį patvirtina *High Court* nustatytos ir prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio nacionalinio teismo nagrinėjant apeliacinį skundą patvirtintos faktinės aplinkybės. Mano nuomone, kai nėra jokios rizikos, kad bus pakenkta kilmės garantijai (kaip yra tuo atveju, kai prie išorinės pakuotės pritvirtinti

38 – 23 punktas.

39 – Žr. 65 ir 66 punktus.

40 – Žr. 64 punktą.

41 – Minėtame 10 išnašoje.

42 – 7 punktas.

nama papildoma išorinė etiketė, o vidinė pakuotė išlieka nepakitusi⁴³), BMS sąlygos netaikomos.

tuotojas pritvirtino papildomą išorinę etiketę, atspausdintą importo valstybės narės kalba. Atsižvelgiant į šią išvadą, į antrojo klausimo b–e punktus atsakyti nėra būtina.

41. Mano manymu, šis požiūris geriausiai atspindi tinkamą pusiausvyrą tarp pagrindinio Sutarties principo dėl laisvo prekių judėjimo ir prekių ženklų savininkų teisių paralelinio importo atveju. Jeigu nėra jokios rizikos kilmės garantijai, kaip ją apibrėžia Teisingumo Teismas, pirmenybė turi būti teikiama laisvam prekių judėjimui. Jeigu, remdamasis faktinėmis aplinkybėmis, prekių ženklo savininkas gali įrodyti, kad pritvirtinus naujas etiketes gali būti pakenkta kilmės garantijai, kaip ji yra suprantama, tuomet, nukrypstant nuo laisvo prekių judėjimo, išimtiniais atvejais pirmenybė gali būti suteikta prekių ženklo savininko teisėms. Ši išvada darytina remiantis Teisingumo Teismo pateiktais pagrindinių teisių ir specifinio prekių ženklo objekto apibrėžimais.

Ar reikalavimas, kad perpakuoti turi būti būtina, taikomas tik pačiam perpakavimo faktui, ar ir konkrečiam perpakavimo būdai ir stiliui, ir, jeigu taip, tai kaip?

43. Ši klausimas⁴⁴ iškilo todėl, kad *High Court* savo antrajame sprendime konstatavo, jog būtinumo kriterijus taikomas ne tik perpakavimui kaip tokiam, bet ir visiems perpakavimo būdo elementams. Atsižvelgdamas į tai, *High Court* nusprendė, kad perpakavimas turi būti kiek įmanoma diskretiškesnis prekių ženklo atžvilgiu. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas nepritaria tokiam vertinimui.

42. Atsižvelgdama į tai, dėl antrojo klausimo a punkto aš manau, kad BMS sąlygos netaikomos, jeigu paralelinis importuotojas vienoje valstybėje narėje prekiauja vaistiniu preparatu, kuris buvo importuotas iš kitos valstybės narės, originalioje vidinėje ir išorinėje pakuotėje, prie kurios paralelinis impor-

44. Ieškovai ir vėl cituodami sprendimus *Boehringer I* ir *Loendersloot*⁴⁵ teigia, kad

43 — Kaip nurodyta klausimo formuluotėje.

44 — Pirmojo klausimo b punktas. Pirmojo klausimo a punktas nagrinėjamas toliau, 81–99 punktuose.

45 — Minėtas 3 išnašoje, 46 punktas.

būtinumo reikalavimas taikomas konkrečiam perpakavimo būdai ir stiliui⁴⁶. Atsakovai ir Komisija, remdamiesi tais pačiais sprendimais, laikosi priešingos nuomonės.

45. Iš esmės klausimas dėl būtinumo iškilo, nes *High Court* laikėsi nuomonės, kad Teisingumo Teismo praktika perpakavimo srityje įtvirtina „nepaneigiamą teisinę fikciją“, pagal kurią preziumuotina, jog specifiniam objektui padaryta žala arba pakenkta netgi tada, kai (kaip rodo nustatytos faktinės aplinkybės pagrindinėje byloje) vertinamas perpakavimas neigiamai nepaveikia ir negali taip paveikti prekių kokybės, o taip pat neturi realaus neigiamo poveikio prekių ženklo funkcijai nurodyti kilmę. Ši išvada darytina remiantis Teisingumo Teismo teiginiu sprendime *Boehringer I*, kad „būtent pats prekių ženklu pažymėto vaistinio preparato perpakavimas kenkia specifiniam prekių ženklo objektui, ir šiomis aplinkybėmis visiškai nėra būtina vertinti, kokį faktinį poveikį turi tai, kad paralelinis importuotojas perpakavo prekę“⁴⁷.

46 — Tikriausiai verta paminėti, kad klausimas apsiriboja išorinės pakuotės pakeitimais. Dėl šios priežasties aš nemanau, kad kaip nors galėtų pagelbėti ieškovo siūloma analogija su automobilių, pažymėtų žinomais prekių ženklais, prekyba Kinijoje (kurią posėdyje Komisija apibūdino kaip „visiškai kvailą“). Tiesą pasakius, prekybos automobiliais pavyzdys kenkia ieškovams jų byloje, nes perpardavinėtojai dažniausiai naudojami „co-branding“, pavyzdžiui, pasirūpina, kad jų pavadinimas būtų pateiktas ant lentelės, skirtos numeriams pritvirtinti, arba kur nors kitur ant automobilio.

47 — 30 punktas.

46. Faktiškai šiuo teiginiu buvo perfrazuotas sprendimas *Hoffmann-La Roche*⁴⁸. Reikšdama sprendimui *Boehringer I* pačią didžiausią pagarbą, vis dėlto aš nesu įsitikinusi, kad pateikta santrauka yra visiškai teisinga. Iš tiesų sprendime *Hoffmann-La Roche* Teisingumo Teismas konstatavo, jog kilmės garantija reiškia, kad vartotojas gali būti užtikrintas dėl to, jog prekių ženklu pažymėta prekė nepatyrė neleistino trečiosios šalies įsikišimo, kuris „padarytų poveikį originaliai (prekės) būklei“⁴⁹. Tai leidžia spręsti, kad kilmės garantijai nepakenks konkretus perpakavimo būdas ir stilius, kai keičiama *tik išorinė pakuotė*.

47. Be to, kaip aš jau esu nurodžiusi⁵⁰, aš nemanau, kad žodžiai „pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė“ (Prekių ženklo direktyvų 7 straipsnio 2 dalies formuluotė, atspindinti sprendime *Hoffmann-La Roche* nustatytas sąlygas) turėtų būti aiškinama plačiai.

48. *Travaux préparatoires*⁵¹ taip pat leidžia suprasti, kad Komisija nuo pat pradžios siekė

48 — Minėtas 10 išnašoje.

49 — 7 punktas. Toliau (9–12 punktuose) Teisingumo Teismas išplėtojo tai, kas vėliau tapo būtinumo kriterijumi, ir siek tiek nagrinėjo tai, kas dabar vadinama kitomis BMS sąlygomis.

50 — 13 punktas.

51 — Žr. Pasiūlymo dėl pirmosios Tarybos direktyvų valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (1980 m. lapkričio 19 d. COM(80) 635 galutinis) aiškinamąjį raštą; 6 straipsnio komentaras.

būtinumo reikalavimą taikyti tik perpakavimo faktui; be to, Komisija numatė, kad paraleliniam importuotojui turi būti suteikta tam tikra veiksmų laisvė, kaip konkrečiai perpakuoti prekę, *su sąlyga*, kad jis įvykdo sprendime *Hoffman-La Roche* įtvirtintus reikalavimus⁵². Niekas neleidžia teigti, kad šie ketinimai pasikeitė teisės aktų priėmimo proceso metu.

49. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas ir atsakovai tvirtina, jog ELPA teismo sprendimas *Paranova prieš Merck*⁵³ patvirtina nuomonę, kad būtinumo sąlyga taikoma tik perpakavimo faktui, o ne konkrečiam tokio perpakavimo būdai ir stiliui. Aš nesu įsitikinusi, kad šis sprendimas yra toks aiškus, kaip yra manoma. Tačiau, be jokios abejonės, jis yra svarbus.

50. Šioje byloje ELPA teismo, *inter alia*, buvo klausama, ar būtinumo kriterijus, kurį Teisingumo Teismas taiko aiškindamas „teisėtą priešastį“ 7 straipsnio 2 dalies prasme, lygiai taip pat taikomas konkrečiam pakuotės dizainui, ar, priešingai, konkretus pakuotės

dizainas turi būti vertinamas tik remiantis sąlyga, kad perpakuojant neturi būti neigiamai paveiktas geras prekių ženklų savininko arba paties prekių ženklų vardas.

51. ELPA teismas peržiūrėjo Teisingumo Teismo praktiką ir ypač BMS sąlygas. Jis nustatė, kad remiantis pirmąja sąlyga, „bus nustatyta, ar paralelinis importuotojas turi teisę perpakuoti prekę ir prie jos iš naujo pritvirtinti gamintojo prekių ženklą, o kiti kriterijai apibrėžia naudojimosi šia teise sąlygas, kad būtų užtikrinti prekių ženklų savininko teisėti interesai“. Cituodamas sprendimus *Bristol-Myers Squibb ir kt.*, *Merck Sharpe & Dohme*⁵⁴, *Boehringer I* ir *Pharmacia & Upjohn*⁵⁵ ELPA teismas nusprendė, kad „(leidimas) vykdyti paralelinį importą ir perpakuoti prekes – tai priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti laisvą prekių judėjimą. <...> Kitaip tariant, paralelinio importuotojo teisė perpakuoti prekes yra pateisinama, nes ja ženkliai prisidedama prie to, kad EEE rinka nebūtų atskirta valstybių sienomis. Būtent remdamasis šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas (yra įtvirtinęs) būtinumo kriterijų. <...> Todėl darytina išvada, kad (šis kriterijus) yra svarbus nustatant, ar paralelinis importuotojas apskritai turi teisę perpakuoti prekę, kai prekių ženklų savininko elgesys ir faktinės arba teisinės kliūtys neleidžia veiksmingai

52 — Plg. su sprendimu *Pfizer* (minėtas 34 išnašoje), kuriame paralelinis importuotojas tiesiog paraidžiui laikėsi sprendime *Hoffmann-La Roche* įtvirtintų reikalavimų, o Teisingumo Teismas tam pritarė.

53 — 2003 m. liepos 8 d. Sprendimas *Paranova prieš Merck*, E-3/02, ETMR 2004, p. 1.

54 — 2002 m. balandžio 23 d. Sprendimas *Merck Sharpe & Dohme*, C-443/99, Rink. p. I-3703.

55 — Minėtas 31 išnašoje.

patekti į importo valstybės rinką. Jeigu <...> dėl teisės perpakuoti prekę abejonių nekyla, ir ja naudodamasis paralelinis importuotojas veiksmingai pateko į rinką, būtinumo reikalavimas nebegali nulemti, kaip reikia aiškinti Direktyvos 7 straipsnio 2 dalies sąvoką „teisėtos priešastys“. <...> Jeigu būtinumo reikalavimą taikytume paralelinio importuotojo, kuris jau yra patekęs į rinką, elgesiui joje ir ypač jo strategijai dėl prekės pateikimo, kaip antai reklama arba pakuotės dizainas, laisvas prekių judėjimas būtų neproporcingai apribotas“⁵⁶.

52. Man atrodo, kad ši logika yra teisinga. BMS sąlygų (ir, tiesą sakant, originalių, sprendime *Hoffmann-La Roche* įtvirtintų sąlygų) schema taip pat leidžia tokį vertinimą. Be to, jį patvirtina Teisingumo Teismo požiūris, išdėstytas sprendime *Pharmacia & Upjohn*⁵⁷, kuriame pasakyta, kad „būtinumo sąlyga yra įvykdyta, jeigu <...> importuojančios valstybės narės taisyklės arba praktika neleidžia atitinkama preke prekiauti šioje valstybėje“.

56 — 41–45 punktai.

57 — Minėtas 31 išnašoje, 43 punktas. Cituojama ištrauka yra susijusi ne su perpakavimu apskritai, o su prekių ženklo pašalinimu ir pakeitimu kitu, tačiau, remiantis sprendimo 37–39 punktais, akivaizdu, kad, Teisingumo Teismo nuomone, abiemis situacijoms taikomi tie patys principai.

53. Buvo manoma⁵⁸, kad ELPA teismo sprendimas nesuteikia pakankamos reikšmės „prekių ženklo savininko teisei pateikti savo prekių ženklą taip, kaip pageidauja“, ir šiuo pagrindu šis sprendimas nėra teisingas. Be jokios abejonės, kad prekių ženklo savininkas turi tokią teisę, tačiau ji pasibaigia, kai tik prekės jo paties arba su jo sutikimu pateikiamos į Bendrijos rinką. Tokia yra esmė pasibaigimo taisyklės, kuria siekiama užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisėmis nebūtų naudojamosi laisvam prekių judėjimui trukdyti. Mano nuomone, reikėtų labai įtikinančių priešasčių, kad ši taisyklė būtų paneigta.

54. Be to, yra svarių pragmatinių argumentų (kurie, mano nuomone, yra mažų mažiausia tiek pat svarbūs, kaip ir teisės darnos koncepcija), nukreiptų prieš tai, kad būtinumo kriterijus būtų taikomas konkrečiam perpakavimo būdai ir stiliui. Toks aiškinimas nacionaliniams teismams sukeltų nepakečiamą našta, nes jie privalėtų priiminėti daugybę sprendimų dėl smulkmenų, susijusių su modeliais ir spalvomis, kas ne visai patenka į jų teisminę kompetenciją.

55. Todėl aš manau, kad reikalavimas, jog perpakavimas turi būti būtinas, taikomas tik

58 — Tą daro vienas iš ieškovų — *Eli Lilly and Co.*

pačiam perpakavimo į naują pakuotę faktui, o ne konkrečiam perpakavimo būdai ir stiliui.

dyta, vis dėlto, atrodo, jis manė, jog šis klausimas nėra toks, kuris nekeltų abejonių.

Ar ketvirtoji BMS sąlyga pažeidžiama tik tada, jeigu pakuotė turi trūkumų, yra prastos kokybės arba netvarkinga, ar ši sąlyga apima viską, kas kenkia geram prekių ženklo vardui?

58. Aš pritariu ieškovams ir Komisija, kad nėra jokių priežasčių ketvirtąją BMS sąlygą apriboti tik tais atvejais, kai pakuotė turi trūkumų, yra prastos kokybės arba netvarkinga. Remiantis sprendimo BMS 75–77 punktais, akivaizdu, kad Teisingumo Teismas tokias pakuotes nurodė tik kaip vaistinių preparatų „netinkamo pateikimo“ pavyzdžius, kurie gali pakenkti geram prekių ženklo vardui.

56. Ketvirtoji BMS sąlyga yra tokia, kad „perpakuotos prekės pateikimas negali pakenkti geram prekių ženklo ir jo savininko vardui; taigi pakuotė turi būti be trūkumų, nebūti prastos kokybės arba netvarkinga“.

57. Šis klausimas⁵⁹ kilo dėl atsakovų teiginių, kad ketvirtoji BMS sąlyga apsiriboja nekokybiškais pakuotėmis. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas su tuo nesutinka ir laikosi nuomonės, kad bet kokia žala geram prekių ženklo vardui reiškia, jog ši sąlyga neįvyk-

59. Be to, jau po sprendimo BMS priėmimo Teisingumo Teismas pripažino ir kitus žalos geram vardui pavyzdžius, kurie iš esmės galėtų būti „teisėta priežastimi“ 7 straipsnio 2 dalies prasme ir leistų savininkui prieštaurauti tolimesnei prekybai prekėmis, kurios buvo išleistos į Bendrijos rinką jo paties arba su jo sutikimu⁶⁰. Pavyzdžiui, sprendime *Dior*⁶¹ Teisingumo Teismas bendrai konstatavo, kad teisėta priežastimi gali būti žala geram prekių ženklo vardui, ir konkrečiai nurodė, kad teisėta priežastimi gali būti

60 — Nepaisant šios formuluotės, pati 7 straipsnio 2 dalis nesuteikia teisės pareikšti ieškinį. Prekių ženklo savininkas, norintis pasipriešinti tariamam pažeidimui, turi neviršyti Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies ribų: žr. 19 punktą.

61 — 1997 m. lapkričio 4 d. Sprendimo *Dior*, C-337/95, Rink. p. I-6013, 43 ir 46 punktai.

59 — Pirmojo klausimo c punktas.

prekių ženklo vartojimas reklamoje, kuri rimtai pakenkia geram prekių ženklo vardui. Sprendime BMW⁶² Teisingumo Teismas konstatavo, kad teisėta priežastimi gali būti, kai perpardavinėtojo reklamoje prekių ženklas yra vartojamas tokiu būdu, dėl kurio gali susidaryti įspūdis, kad perpardavinėtojas ir prekių ženklo savininkas yra susiję prekybiniais ryšiais.

trūkumų, yra prastos kokybės arba netvarkingos: esmė yra ta, ar kyla rimtas pavojus, kad bus pakenkta geram prekių ženklo vardui.

Ar tam tikri (konkretūs) perpakavimo būdai visada pakenkia geram prekių ženklo vardui, ar žala geram vardui yra fakto klausimas?

60. Mano nuomone, atsakovai ne visai įtikinamai atsikerta į šią teismo praktiką. Jie ketvirtojoje BMS sąlygoje esančiu žodeliu „taigi“⁶³ remiasi kaip, neva, reiškiančiu, kad ši ketvirtoji sąlyga pažeidžiama tik tada, kai pakuotė turi trūkumų, yra prastos kokybės arba netvarkinga. Žodis „taigi“ yra pernelyg silpna gija, kad ja galėtume grįsti šį aiškinimą. Bet kuriuo atveju jis lygiai taip pat gali reikšti „pavyzdžiui“ ir taip pagrįsti priešingą nuomonę.

62. Šiuo klausimu⁶⁴ nacionalinis teismas klausia, ar visada geram prekių ženklo vardui pakenks, jeigu i) nauja išorinė pakuotė nėra žymima prekių ženklu („de-branding“) arba ii) paralelinis importuotojas naują išorinę pakuotę žymi savo logotipu, arba jai taiko savo stilių arba jam būdingą apipavidalinimą, arba apipavidalinimą, skirtą daugeliui skirtingų prekių („co-branding“), ar žala geram vardui yra fakto klausimas.

61. Todėl aš manau, kad ketvirtoji BMS sąlyga neapsiriboja pakuotėmis, kurios turi

63. Kaip jau paaiškinau pirmiau, *High Court* savo antrajame sprendime laikosi nuomonės, kad reikia preziumuoti, jog geram prekių

62 — 1999 m. vasario 23 d. Sprendimo *BMW*, C-63/97, Rink. p. I-905, 51 punktas.

63 — Angliškajame variante „thus“, prancūziškajame „ainsi“.

64 — Pirmojo klausimo d punktas.

ženklo vardui kenkia bet koks perpakavimas. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas su tuo nesutinka. Jis teigia, jog tam tikrais atvejais „co-branding“ iš tiesų gali pakenkti, pavyzdžiui, jeigu sudaro įspūdį, kad naujojo ženkle savininkas kartu yra ir gamintojas arba kad importuotojas ir gamintojas tam tikra prasme užsiima jungtine veikla. Tačiau nagrinėjamoje byloje taip nėra. „De-branding“ atveju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat nemato jokios žalos geram vardui: prekių ženkle savininkas neturi jokios teisės į tai, kad tolesni prekybininkai išlaikytų ant prekės jo prekių ženklą.

turi išsamiai įvertinti faktines aplinkybes ir nustatyti, ar iš tiesų tokiam vardui buvo pakenkta.

64. Ieškovai teigia, kad ir „de-branding“, ir „co-branding“ pagal savo pobūdį kenkia geram prekių ženklei vardui. Atsakovai nurodo, kad „de-branding“ apskritai nieko nepažeidžia, nes tai nėra prekių ženklei „vartojimas“ 5 straipsnio 1 dalies prasme. Kalbant apie „co-branding“, sprendime BMS nėra jokios užuominos, kad geram prekių ženklei vardui būtų pakenkta, jeigu paralelinis importuotojas savo pakuotei pritaikytų jam būdingą apipavidalinimą⁶⁵. Komisija teigia, kad iš esmės kiekviena iš nurodytų aplinkybių gali pakenkti geram prekių ženklei vardui, tačiau kiekvienu atveju nacionalinis teismas

65. Aš pritariu Komisijos pozicijai. Akivaizdu (žr. 58 ir 59 punktus), kad iš esmės ir netinkamas prekių ženklei pateikimas, ir tikrovės neatitinkančios užuominos apie prekybinius ryšius su prekių ženklei savininku gali pakenkti geram prekių ženklei vardui (nors iš sprendimo *Dior* taip pat matyti, kad tik rimta žala geram vardui prilygsta teisėtai priešasčiai 7 straipsnio 2 dalies prasme⁶⁶). Sprendime *BMW* Teisingumo Teismas patvirtino, jog tai, ar reklama gali sudaryti įspūdį, kad perpardavinėtojas ir prekių ženklei savininkas yra susiję prekybiniais ryšiais, yra fakto klausimas, kurį, atsižvelgdamas į kiekvienos bylos faktines aplinkybes, turi nustatyti nacionalinis teismas⁶⁷. Aš manau, kad lygiai ta pati logika turėtų būti taikoma ir kitomis aplinkybėmis, kurios prilygsta „teisėtoms priešastims“ 7 straipsnio 2 dalies prasme. Tai, ar tam tikra aplinkybė (pvz. žala geram vardui) iš esmės gali būti „teisėta priešastimi“, yra teisės klausimas, tačiau tai,

65 — Žr. taip pat sprendimą *Pfizer* (minėtas 34 išnašoje).

66 — 46 punktas.

67 — 55 punktas.

ar konkrečiu atveju ši aplinkybė yra, yra fakto klausimas.

66. Todėl aš manau, kad iš esmės ir netinkamas prekių ženklo pateikimas, ir tikrovės neatitinkančios užuominos apie prekybinius ryšius gali pakenkti geram prekių ženklo vardui. Ar konkrečios perpakavimo formos sukelia tokią žalą ir ar sukelta žala yra pakankamai rimta, kad prilygtų „teisėtoms priešastims“ Direktyvos 7 straipsnio 2 dalies prasme, yra fakto klausimas, kurį turi nustatyti nacionalinis teismas.

Kokios kyla pasekmės, jeigu nepateikiamas išpėjimas, reikalaujamas penktąja BMS sąlyga?

67. Penktoji BMS sąlyga reikalauja, kad prieš perpakuoatų prekių pateikimą parduoti importuotojas apie tai išpėtų prekių ženklo savininką ir jo prašymu pateiktų jam perpakautos prekės pavyzdį.

68. Sprendime *Boehringer I* Teisingumo Teismas nusprendė, kad iš anksto, prekių

ženkle savininkas gali užprotestuoti prekybai perpakuoata preke, ir kad iškilus ginčui nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į visas atitinkamas aplinkybes, turi įvertinti, ar savininkas turėjo protingą terminą sureaguoti į numatomą perpakavimą. Teisingumo Teismas „tik kaip pavyzdį“ nurodė, kad 15 darbo dienų galėtų būti protingas terminas⁶⁸.

69. *High Court* savo antrajame sprendime nusprendė, kad, remiantis sprendimu *Boehringer I*, nėra aišku, kokia būtų tinkama gynybos priemonė, jeigu importuotojas neįspėjo prekių ženklo savininko, bet įvykdė visas kitas BMS sąlygas. Todėl, laikydamasis prielaidos, kad taip ir yra, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas klausia⁶⁹: a) ar importuotojas daro pažeidimą kiekvienu vėlesnio importo atveju, ar tik tol, kol savininkas sužino apie prekę ir pasibaigia išpėjimo terminas; b) ar savininkas turi teisę reikalauti atlyginti žalą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tuo atveju, jeigu prekės būtų padirbtos; c) ar suteikiant tokias teisinės gynybos priemones yra taikomas proporcingumo principas; ir d) jeigu atsaky-

68 — Rezoliucinė dalis ir 67 punktas.

69 — Trečiasis klausimas.

mas yra neigiamas, kokių pagrindų turi būti vertinama, kokia turi būti kompensacija.

70. Ieškovai teigia, kad jeigu savininkas nebuvo įspėtas, tai kiekvienas vėlesnis veiks­mas yra pažeidimas, nepaisant to, ar savi­ninkas apie jį žino, ar ne, nes kiekvienas toks aktas klaidina vartotojus dėl prekės kilmės. Teisinės gynybos priemonės turi nustatyti nacionalinė teisė. Atsakovai teigia, kad savi­ninkas turi teisę į teisinės gynybos priemonės tik tol, kol pasibaigia 15 dienų terminas, skaičiuojamas nuo tos dienos, kai savininkas faktiškai, nesvarbu, kokių būdu, sužinojo apie pakuotes. Proporcingumo principas taiko­mas ir teisinės gynybos priemonėms, ir materialioms priemonėms. Komisija pritaria ieškovams, kad į trečiojo klausimo a punktą jau yra atsakyta nacionalinio teismo pateiktos pirmos alternatyvos prasme: žr. sprendimą *Boehringer I*. Kompensacija turi būti nusta­tyta pagal nacionalinius principus, susijusius su piniginiu atlygiu su sąlyga, kad šie principai atitinka Bendrijos ir tarptautinę teisę; ypač jie turi atitikti lygiavertiškumo, veiksmingumo ir proporcingumo principus.

71. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas visiškai teisin-

gai pažymi, kad nepanašu, jog įspėjimo reikalavimas būtų pagrįstas Sutarties nuosta­tomis. Šis reikalavimas būtų įtvirtintas sprendime *Hoffmann-La Roche* remiantis tuo, kad jis sumažina riziką, jog vartotojai bus suklaidinti dėl prekės kilmės⁷⁰. Šis pagrindimas buvo toliau plėtojamas sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.*, kuriame Teisingumo Teismas išaiškino, kad įspėjimo reikalavimas kartu su prekių ženklo savininko (šiam sprendime įtvirtinta) galimybe pareikalauti perpakuotos prekės pavyzdžio turi leisti savininkui įsiti­kinti, kad perpakavimu nebuvo pakeista originali prekės būklė ir kad pateikimas neturėtų pakenkti geram prekių ženklo vardui. Jis taip pat suteikia savininkui dau­giau galimybių apsaugoti nuo klastočių⁷¹.

72. Todėl, skirtingai nuo pirmų keturių BMS sąlygų, kurias galima apibūdinti kaip mate­rialias, šis reikalavimas pagal savo pobūdį yra procesinis. Atsižvelgiant į tai, mano nuomo­ne, darytina išvada, kad pažeidus įspėjimo reikalavimą turi būti taikomos kitokios sankcijos nei pažeidus kitas, materialias BMS sąlygas.

70 — 12 punktas.

71 — 78 punktas, atkartotas sprendimo *Boehringer I* 61 punkte. Žr. taip pat sprendimo *Loendersloot* (minėto 3 išnašoje) 49 punktą.

73. Tuo visiškai nesumenkinama įspėjimo reikalavimo reikšmė. Šis reikalavimas pagal savo esmę gali būti procesinis, tačiau, nepaisant to, jis suteikia svarbią garantiją prekių ženklo savininkui. Įspėjimo reikalavimo nesilaikymas nėra nereikšmingas.

74. Taip pat gali būti svarbu paminėti, kad, išskyrus labai retus atvejus, įspėjimo reikalavimo nesilaikymas bus tyčinis. Paralelinis importuotojas žino, kas yra prekių ženklo savininkas ir kaip su juo susisiekti. Kaip pažymėta generalinio advokato F. G. Jacobs išvadoje byloje *Boehringer I*, įspėjimo reikalavimą „paprasčiausia taikyti ir jo paprasčiausia laikytis, ir taip prisidedama prie vienodo Bendrijos teisės taikymo“⁷².

75. Galima įsivaizduoti du scenarijus: nebuvo įspėta (arba įspėta netinkamai), bet įvykdytos kitos keturios BMS sąlygos, ir nebuvo įspėta (arba įspėta netinkamai) ir neįvykdyta viena arba daugiau BMS sąlygų.

76. Man atrodo, kad pagal pirmąjį iš šių scenarijų, kuriuo ir pagrįstas prašymą priimti

prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinio teismo klausimas, būtų neproporcinga paraleliniam importuotojui taikyti tokias pat griežtas sankcijas už įspėjimo reikalavimo nesilaikymą, kaip ir tuo atveju, jeigu, be įspėjimo reikalavimo, jis dar pažeidė vieną arba daugiau materialių sąlygų. Vis dėlto sankcija yra būtina, nes, kaip aš jau paaškinau, įspėjimas yra svarbus procesinis reikalavimas; neįspėdamas paralelinis importuotojas (tyčia) atima iš prekių ženklo savininko galimybę vykdyti išankstinę kontrolę, ką jam leidžia daryti Bendrijos teisė. Taigi sankcija turėtų būti veiksminga ir atgrasanti. Vis dėlto ji neturėtų būti tokia pati, kaip ta, kuri būtų taikoma, jeigu dar būtų pažeistos ir materialios sąlygos, nes tai būtų neproporcinga.

77. Atsakovai reiškia susirūpinimą, kad sužinojęs apie perpakuotą prekę iš kito šaltinio prekių ženklo savininkas galėtų tyčia atidėlioti bylinėjimosi pradžią, kad padidintų finansinį atlygį už pažeidimą. Mano nuomone, jeigu prekių ženklo savininkas tokiu būdu galėtų pasipelnyti iš savo paties delsimu, tai būtų lygiai taip pat neproporcinga ir, tiesą sakant, neteisinga.

78. Ir panašiai: kadangi paralelinis importuotojas (faktiškai) naudojasi pagal Bendrijos teisę jam suteiktomis teisėmis, sankcijos neturėtų jo diskriminuoti vien dėl to, kad

72 — 133 punktas.

jis naudojasi būtent Bendrijos, o ne nacionalinėje teisėje suteiktomis teisėmis; taip pat jos neturėtų naudojimosi šiomis teisėmis padaryti praktiškai neįmanomo.

nacionalinis teismas turėtų taikyti įprastas sankcijas, kurios pagal nacionalinę teisę yra numatytos už materialių sąlygų pažeidimą, ir paskirti atskirą papildomą sankciją už įspėjimo nepateikimą.

Kam tenka įrodinėjimo našta?

79. Bet kuriuo atveju būtent nacionalinis teismas turi paskirti tinkamą sankciją, kuri atitiktų šiuos kriterijus.

80. Antrasis scenarijus iš pirmiau aprašytųjų, be jokios abejonės, šioje byloje yra hipotetinis. Vis dėlto aš jį paminėjau, siekdama išsamumo. Tokiu atveju tai yra visiškai skirtinga situacija. Tokiu atveju įspėjimo nepateikimas būtų sunkinanti aplinkybė, nes taip prekių ženklų savininkui daug sudėtingiau teisėtai pasipriešinti perpakavimui (arba, apskritai kalbant, dėl to, kad perpakuoti iš viso nėra būtina, arba, konkrečiai kalbant, remiantis tuo, kad naujosios pakuotės neatitinka antrosios, trečiosios ir (arba) ketvirtosios BMS sąlygų). Jeigu, kaip yra tikėtina, neįspėta tyčia, tuo tikriausiai siekiama įtvirtinti paralelinio importuotojo pozicijas rinkoje dar prieš tai, kol prekių ženklų savininkas galės pasiremti savo teisėmis. Tokiomis aplinkybėmis aš manau, kad

81. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas klausia⁷³, ar tai, kad naujoji pakuotė atitinka kiekvieną iš BMS sąlygų, turi įrodyti importuotojas, ar ši įrodinėjimo našta skiriasi kiekvienos iš sąlygų atveju, ir, jeigu taip, tai kaip. Dėl ketvirtosios BMS sąlygos (žala geram vardui) prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas taip pat klausia⁷⁴, kas turi įrodyti, kad konkreči pakuotės dizaino forma kenkia geram prekių ženklų vardui, jeigu (kaip, mano nuomone, ir yra) klausimas, ar šis dizainas taip kenkia, yra fakto klausimas.

82. Akivaizdu, kad visų penkių BMS sąlygų poveikis, o taip pat tai, ar praktikoje jos veikia taip, kad laikomasi tinkamo Direktyvos 7 straipsnio 1 ir 2 dalių santykio, labai priklausys nuo to, kuriai šaliai teks našta įrodyti, kad šios sąlygos yra įvykdytos. Kaip rodo šis prašymas priimti prejudicinį spren-

73 — Pirmojo klausimo a punktas.

74 — Pirmojo klausimo d punktas.

dimą, sprendime *Boehringer I* pateiktos gairės, t. y. kad įrodymų našta yra procesinis klausimas, kurį, laikydamasis nediskriminavimo principo, turėtų išspręsti nacionalinis teismas, pasirodė esančios nepakankamai tikslios. Atsižvelgiant į tai, kuri šalis konkrečioje valstybėje narėje nacionalinio teismo reikalavimu turės įrodyti, dėl tokių pačių faktinių aplinkybių skirtingose valstybėse narėse gali būti priimti skirtingi sprendimai, o tai prieštarautų Direktyvoje siekiamam teisės suderinimui⁷⁵.

83. Sprendžiant, koks vaidmuo šiuo atveju tenka Bendrijos ir nacionalinei teisei, būtina atskirti klausimą, kam tenka įrodymų našta, nuo klausimo, kaip ši įrodymų našta turi būti realizuota. Aš pritariu prašymą priimti pre-judicinį sprendimą pateikusiam teismui, kad Teisingumo Teismas turėtų nurodyti nacionaliniams teismams, kam tenka įrodinėjimo našta kiekvienos iš penkių BMS sąlygų atveju. Tačiau kaip ši įrodinėjimo našta realizuojama bet kurios atskiros sąlygos atveju, toliau priklausys nuo nacionalinių procesinių ir įrodymų rinkimo taisyklių.

84. Ieškovai teigia, kad visų penkių sąlygų įrodinėjimo našta tenka atsakovams, nes

perpakavimui būdinga tai, jog sukeliamas pavojus prekių ženklo savininko teisėms .

85. Atsakovai pateikia du teiginius. Pirmiausia jie teigia, kad visų penkių sąlygų įrodinėjimo našta turėtų tekti prekių ženklo savininkui. Toks aiškinimas viršija Teisingumo Teismo sprendimu *Bristol-Myers Squibb ir kt.* nustatytas ribas⁷⁶, todėl aš jo toliau nebesvarstysiu.

86. Subsidiariai jie teigia, kad kiekvienos sąlygos įrodinėjimo našta turėtų tekti tai šaliai, kuri iš esmės atitinkamu klausimu pareiškė tam tikrą teiginį (siekiant išvengti būtinybės įrodinėti neiginį). Taigi jie sutiktų, kad pirmosios sąlygos (būtinybė perpakuoti, kad būtų galima prekiauti preke), trečiosios sąlygos (reikalavimas aiškiai nurodyti gamintoją ir importuotoją) ir penktosios sąlygos (įspėjimas) įrodinėjimo našta turėtų tekti paraleliniam importuotojui. Tačiau jie tvirtina, kad prekių ženklo savininkas turi pagrįsti bet kokią reikalavimą, grindžiamą tuo, kad

75 — Žr. 2005 m. spalio 18 d. Sprendimo *Class International*, C-405/03, Rink. p. I-8735, 73 punktą.

76 — Žr., pvz., sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 49, 50, 69, 73, 74 ir 78 punktų formuluotes.

perpakuojant buvo pažeista antroji sąlyga (nėra poveikio originaliai prekės būklei, tinkamos instrukcijos) arba ketvirtoji sąlyga (pateikimas nedaro žalos).

sudėtingos yra ir antroji bei ketvirtoji sąlygos. Tačiau, mano nuomone, kiekviena iš jų reikalauja atsakyti į palyginti paprastą klausimą: ar tai, kas perpakuojant buvo padaryta prekei, sukelia realų pavojų, kad bus neigiamai paveikta originali prekės būklė (antroji sąlyga); ir ar prekė naujai pateikiama taip, kad kyla realus pavojus rimtai pakenkti geram prekių ženklo vardui (ketvirtoji sąlyga). Trečioji ir penktoji sąlygos yra dar paprastesnės.

87. Komisija teigia, kad, visų pirma, būtent nacionalinės procesinės taisyklės turi nustatyti, kam tenka našta įrodyti, kad BMS sąlygos yra įvykdytos. Tačiau nacionalinės procesinės taisyklės, nustatančios įrodinėjimo naštą paraleliniam importuotojui, gali būti apribotos, jeigu importuotojas galėtų įrodyti, kad jų taikymas kelia realią grėsmę, kad bus atskirtos nacionalinės rinkos⁷⁷. Tokiu atveju įrodyti kiekvieną iš BMS sąlygų turi ta šalis, kuri, tikėtina, turi informacijos, reikalingos šią sąlygą vertinant.

89. Atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga nagrinėjama, reikiamus duomenis, įrodančius, kad tam tikra sąlyga yra įvykdyta (arba ne), gali būti paprasčiau surinkti arba paraleliniam importuotojui, arba prekių ženklo savininkui; taigi būtų visiškai logiška ir reikalauti, kad jie tą ir padarytų, vykdydami savo pareigas, susijusias su įrodinėjimo našta.

88. Nagrinėjant penkias BMS sąlygas matyti, kad jos nėra vienašios. Pirmoji sąlyga gali būti pakankamai sudėtinga. Atsižvelgiant į aplinkybes, norint nuspręsti, ar perpakavimas yra būtinas, kad paralelinis importuotojas galėtų veiksmingai patekti į rinką ir joje prekiauti, kartais gali tekti atlikti išsamų teisinių ir faktinių aplinkybių, susiklosčiusių importo valstybės narės rinkoje, vertinimą. Iš pirmo žvilgsnio, atrodo, kad pakankamai

90. Kalbant iš esmės, reikalaujant, kad visas penkias sąlygas įrodytų paralelinis importuotojas, pusiausvyra per daug nukryptų į priešingą laisvam prekių judėjimui (pagrindinis principas) pusę ir naudingą intelektinės nuosavybės teisių apsaugai (šio principo išimtis) pusę. Ir atvirkščiai, reikalaujant, kad

⁷⁷ — 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimo *Van Doren*, C-244/00, Rink. p. I-3051, 37 ir 41 punktas.

visas penkias sąlygas įrodytų prekių ženklo savininkas, jam, atitinkamai, taptų kur kas sunkiau realizuoti savo teises pagal Direktyvos 7 straipsnio 2 dalį, be to (kaip aš jau nurodžiau), tai prieštarautų sprendimui *Bristol-Myers Squibb ir kt.*

paneigti prezumpciją, jog prekių ženklo savininkas išlaiko galimybę prieštarauti perpakuotų prekių prekybai, būtent paralelinis importuotojas turi įrodyti, jog perpakuoti yra būtina. Vargu, ar būtų logiška reikalauti, kad galimybę turintis asmuo įrodytų, jog tam tikromis aplinkybėmis jis negali ja pasinaudoti.

91. Mano nuomone, nė viena iš šių galimybių nėra priimtina, todėl reikia paeiliui aptarti kiekvieną iš sąlygų.

Pirmoji sąlyga: būtinumas

92. Sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.* Teisingumo Teismas nurodė, kad „galimybė prekių ženklo suteikiamų ir valstybėje narėje saugomų teisių savininkui pasipriešinti prekybai perpakuotais, prekių ženklu pažymėtais prekes turi būti ribojama tik tuo atveju, jei importuotojas prekę perpakavo tam, kad galėtų šia preke prekiauti importo valstybėje narėje“⁷⁸. Mano nuomone, remiantis šio teiginio logika, galima numanyti, kad, norint

93. Aš taip pat manau, kad labiausia tikėtina, jog būtų paralelinis importuotojas turės būtinumui įrodyti reikalingos informacijos. Esant įprastai įvykių eigai jis bus susipažinęs su teisės aktų reikalavimais, reguliuojančiais vaistinių preparatų platinimą ir prekybą importo valstybėje narėje. Jis išmanys tokius dalykus, kaip antai kokią informaciją ir kokia kalba reikalaujama pateikti ant pacientų informacinio lapelio, o taip pat, kokių dydžių prekių pakuotės yra paprastai išrašomos (arba neišrašomos) ir (arba) kokių dydžių pakuotes paprastai kompensuoja (arba ne) socialinės apsaugos sistema. Jis taip pat turi prekybinių paskatų reikiamam darbui atlikti siekiant nustatyti, ar (pavyzdžiui) konkrečioje valstybėje narėje nepastebimas pacientų pasipriešinimas pakuotėms su naujomis etiketėmis⁷⁹, taigi tam, kad preke būtų sėkmingai

79 — Pavyzdžiui todėl, kad ant tokių pakuočių vis dar iš dalies yra informacija, pateikta tokia kalba, kurios nesupranta ir kuria gali nepasitikėti vyresnio amžiaus pacientai, arba, kalbant apskritai, todėl, kad pacientai gali įtarti, jog prie šias pakuotes kažkas suklastojo.

prekiaujama, ją verčiau reikėtų perpakuoti, o ne pritvirtinti ant jos naujas etiketes.

94. Todėl aš manau, kad būtinumą turėtų įrodyti paralelinis importuotojas.

Antroji sąlyga: jokio neigiamo poveikio prekės būklei

95. Būtent paralelinis importuotojas pasirenka prekės perpakavimo apimtį ir būdą, o taip pat prižiūri (taigi, ir kontroliuoja) perpakavimo procesą. Jis žino, kad prekių ženklo savininkas gali teisėtai „pasipriešinti bet kokiam perpakavimui, keliančiam riziką, kad pakuotėje esančios prekės originali būklė gali būti pabloginta arba jai daromas keičiantis poveikis“⁸⁰, ir kad dėl šios priežasties turi būti perpakuojuama „tokiomis aplinkybė-

mis, kurios negalėtų paveikti originalios prekės būklės“⁸¹. Taigi būtent paralelinis importuotojas turi įrodyti, kad tai, ką jis nusprendė daryti, ir tai, kaip jis nusprendė tą daryti, leis išsaugoti prekių ženklų pažymėtos prekės vientisumą. Man neatrodo, kad tai prilygtų neiginio įrodinėjimui, kaip teigia atsakovai. Be to, kalbant apie vaistinius preparatus, beveik neabejotina, kad atitinkamoms reguliuojančioms valdžios institucijoms paralelinis importuotojas jau iki tol turės būti įrodęs, kad šis perpakavimo būdas nekelia žalos prekių būklei. Teisingumo Teismas jau paaiškino⁸², kad, kalbant apie antrąją BMS sąlygą, atitinkama rizika turi būti reali, o ne hipotetinė arba abstrakti.

96. Todėl, mano nuomone, būtent paralelinis importuotojas turi įrodyti, kad nėra neigiamo poveikio.

Trečioji sąlyga: aiškus importuotojo ir gamintojo nurodymas

97. Paralelinis importuotojas ir nusprendžia dėl perpakavimo, ir jį kontroliuoja. Jis kon-

80 — Sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 59 punktas.

81 — Sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 60 punktas.

82 — Žr. sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 61–63 punktus.

krečiai nurodo tokius dalykus, kaip antai spalva, dydis ir informacijai pateikti naudojamas šriftas, o taip pat informacijos pateikimo vietą ant pakuotės. Todėl būtent paralelinis importuotojas turi įrodyti, kad ant perpakuotos prekės aiškiai nurodytas ir prekių ženklą savininkas, ir paralelinis importuotojas.

kad pavojus yra rimtas, jis geriausiai gali pateikti įrodymus šiam teiginiui patvirtinti. Todėl prekių ženklą savininkui ir turėtų tekti pozityvi našta įrodyti įsikišimą į prekių ženklą jam suteikiamas teises⁸⁴.

Ketvirtoji sąlyga: pateikimas nekenkia geram vardui

98. Aš jau esu nurodžiusi, kad, mano nuomone, ketvirtoji BMS sąlyga pažeidžiama tada, kai dėl pakuotės gali kilti rimtas pavojus, jog bus pakenkta geram prekių ženklą vardui⁸³. Tuo remiantis darytina išvada, kad našta įrodyti, jog taip ir yra, turėtų tekti prekių ženklą savininkui. Jis gali geriausiai įvertinti, ar perpakuojant neatsirado pavojus arba galimas pavojus pakenkti geram prekių ženklą vardui. Manydamas,

Penktoji sąlyga: įspėjimas

99. Iš esmės būtent paralelinis importuotojas sprendžia, ar įspėti prekių ženklą savininką apie ketinimus perpakuoti prekių ženklą pažymėtą prekę ir prekiauti juo importo valstybėje narėje, o taip pat kada ir kokiomis priemonėmis tą padaryti. Taigi darytina išvada, kad jam turi tekti našta įrodyti, kad ėmėsi visų reikiamų žingsnių ir pateikė tinkamą įspėjimą⁸⁵.

84 — Plg. su sprendimu *Van Doren* (minėto 77 išnašoje) 41 punktu. Teisingumo Teismas konstatavo, kad esant realiai rinkų atskyrimo grėsmei ir jeigu importuotojui tenka našta įrodyti, jog prekės buvo išleistos į EEE rinką paties prekių ženklą savininko arba su jo sutikimu, tai tam, kad pastarasis galėtų remtis įsikišimų į teises, kurias jam suteikia Direktyvos 5 straipsnio 1 dalis, pirmiausia prekių ženklą savininkas turi įrodyti, kad prekės buvo išleistos į rinką už EEE ribų, dar prieš atsirandant paralelinio importuotojo pareigai įrodyti vėlesnį išleidimą į EEE rinką paties prekių ženklą savininko arba su jo sutikimu. Žr. taip pat sprendimo *Class International* (minėto 75 išnašoje) 70–75 punktus kaip pavyzdį, kai Teisingumo Teismas sprendžia, kam tenka našta įrodyti įsikišimą į prekių ženklą suteikiamas teises.

85 — Aš taip sakau, nes nemanau, kad importuotojas turėtų būti baudžiamas, jeigu ėmėsi visų reikiamų žingsnių, kad įspėti prekių ženklą savininką, tačiau dėl kokių nors priežasčių, pavyzdžiui, dėl to, kad prekių ženklą savininko organizacijoje dingio ryšys, įspėjimas nepasiekė atitinkamo departamento.

83 — 61 punktas.

Išvada

100. Dėl pirmiau išdėstytų priežasčių aš manau, kad į *Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)* pateiktus klausimus reikėtų atsakyti taip:

- 1996 m. liepos 11 d. Sprendime *Bristol-Myers Squibb ir kt.* (sujungtos bylos C-427/93, C-429/93 ir C-436/93, Rink. p. I-3457) įtvirtintos penkios sąlygos (toliau – BMS sąlygos) netaikomos, jeigu paralelinis importuotojas vienoje valstybėje narėje prekiauja vaistiniu preparatu, kuris buvo importuotas iš kitos valstybės narės, originalioje vidinėje ir išorinėje pakuotėje, prie kurios paralelinis importuotojas pritvirtino papildomą išorinę etiketę, atspausdintą importo valstybės narės kalba.

- Reikalavimas, kad perpakavimas turi būti būtinas (pirmoji BMS sąlyga), taikomas tik pačiam perpakavimui į naują pakuotę faktui, o ne konkrečiam perpakavimo būdai ir stiliui.

- Reikalavimas, kad perpakautos prekės pateikimas negali pakenkti geram prekių ženklo ir jo savininko vardui (ketvirtoji BMS sąlyga) neapsiriboja pakuotėmis, kurios turi trūkumų, yra prastos kokybės arba netvarkingos: esmė yra ta, ar kyla rimtas pavojus, kad bus pakenkta geram prekių ženklo vardui.

- Iš esmės ir netinkamas prekių ženklo pateikimas, ir tikrovės neatitinkančios užuominos apie prekybinius ryšius gali pakenkti geram prekių ženklo vardui. Ar konkrečios perpakavimo formos sukelia tokią žalą ir ar sukelta žala yra pakankamai rimta, kad prilygtų „teisėtoms priežastims“ 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 7 straipsnio 2 dalies prasme, yra fakto klausimas, kurį turi nustatyti nacionalinis teismas.

- Jeigu importuotojas prekių ženklo savininko neįspėjo, bet įvykdė visas kitas BMS sąlygas, jis daro pažeidimą kiekvieno paskesnio importo atveju. Būtent nacionalinis teismas turi pakirti tinamą sankciją, kuri turi būti veiksminga ir atgrasanti. Be to, tokia sankcija turėtų būti proporcinga ir neturėtų būti tokia pat kaip ta, kuri būtų taikoma, jeigu kartu būtų pažeistos ir kitos BMS sąlygos.

- Paraleliniam importuotojui tenka našta įrodyti, kad buvo laikytasi pirmosios, antrosios, trečiosios ir penktosios BMS sąlygų. Prekių ženklo savininkui tenka našta įrodyti rimtą pavojų, kad bus pakenkta geram prekių ženklo arba jo paties vardui (ketvirtoji BMS sąlyga).