

TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. liepos 28 d.\*

Sujungtose bylose C-400/09 ir C-207/10

dėl pagal EB 234 ir SESV 267 straipsnius 2009 m. spalio 7 d. ir 2010 m. balandžio 22 d. *Højesteret* (Danija) sprendimais, kuriuos Teisingumo Teismas gavo atitinkamai 2009 m. spalio 19 d. ir 2010 m. balandžio 30 d., pateiktų prašymų priimti prejudicinius sprendimus bylose

**Orifarm A/S,**

**Orifarm Supply A/S,**

**Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S,** dėl kurios pradėta likvidavimo procedūra,

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

ir

**Paranova Danmark A/S,**

\* Proceso kalba: danų.

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

prieš

**Merck Sharp & Dohme Corp.** (anksčiau – *Merck & Co. Inc.*),

**Merck Sharp & Dohme BV,**

**Merck Sharp & Dohme**

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Tizzano, teisėjai J.-J. Kasel, M. Ilešič (pranešėjas), E. Levits ir M. Safjan,

generalinis advokatas Y. Bot,  
posėdžio sekretorė C. Strömholm, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2011 m. balandžio 7 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelselskabet af 5. januar 2002 A/S*, dėl kurios pradėta likvidavimo procedūra, ir *Ompakningselskabet af 1. november 2005 A/S*, atstovaujamų advokatų J. J. Bugge ir K. Jensen,
  
- *Paranova Danmark A/S* ir *Paranova Pack A/S*, atstovaujamų advokato E. B. Pfeiffer,
  
- *Merck Sharp & Dohme Corp.* (anksčiau – *Merck & Co. Inc.*, *Merck Sharp & Dohme BV* ir *Merck Sharp & Dohme*), atstovaujamų QC R. Subiotto ir advokato T. Weinke,
  
- Čekijos vyriausybės, atstovaujamos M. Smolek ir K. Havlíčková,
  
- Italijos vyriausybės, atstovaujamos G. Palmieri, padedamos *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,
  
- Portugalijos vyriausybės, atstovaujamos L. Inez Fernandes ir P. A. Antunes,
  
- Europos Komisijos, atstovaujamos H. Krämer, H. Støvlbæk ir F. W. Bulst,

susipažinęs su 2011 m. gegužės 12 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

## Sprendimą

- 1 Prašymai priimti prejudicinį sprendimą susiję su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) 7 straipsnio 2 dalies ir su ja susijusios teismo praktikos, visų pirma – 1978 m. gegužės 23 d. Sprendimo *Hoffmann-La Roche* (102/77, Rink. p. 1139) bei 1981 m. gruodžio 3 d. Sprendimo *Pfizer* (1/81, Rink. p. 2913), 1996 m. liepos 11 d. Sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* (C-427/93, C-429/93 ir C-436/93, Rink. p. I-3457) ir 1996 m. liepos 11 d. Sprendimo *MPA Pharma* (C-232/94, Rink. p. I-3671), išaiškinimu. Šiuose sprendimuose Teisingumo Teismas patikslino sąlygas, kuriomis paralelinis importuotojas gali prekiauti prekių ženklu žymimais perpakuotais vaistais ir prekių ženklo savininkas negali tam prieštarauti.
- 2 Šie prašymai pateikti nagrinėjant ginčus: byloje C-400/09 – tarp *Orifarm A/S* (toliau – *Orifarm*), *Orifarm Supply A/S* (toliau – *Orifarm Supply*), *Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S*, dėl kurios pradėta likvidavimo procedūra (toliau – *Handelsselskabet*), *Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S* (toliau – *Ompakningsselskabet*), o byloje C-207/10 – tarp *Paranova Danmark A/S* (toliau – *Paranova Danmark*), *Paranova Pack A/S* (toliau – *Paranova Pack*) ir *Merck Sharp & Dohme Corp.* (anksčiau – *Merck & Co. Inc.*, *Merck Sharp & Dohme BV* ir *Merck Sharp & Dohme*) (toliau kartu – *Merck*) dėl nuorodos apie faktinį perpakavimą ant naujos paraleliai importuotų vaistų pakuotės nebuvimo.

## Teisinis pagrindas

- 3 Direktyva 89/104 panaikinta 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, p. 25), įsigaliojusia 2008 m. lapkričio 28 d. Tačiau, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių datą, pagrindinėms byloms taikoma Direktyva 89/104.
- 4 Direktyvos 89/104 5 straipsnyje „Prekių ženklo suteikiamos teisės“ numatyta:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

- a) bet kokią žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;
- b) bet kokią žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.

2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokią žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi gerą vardą valstybėje narėje ir jei-

gu dėl žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklų privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklų požymis ar pakenkiama jo geram vardui.

3. Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima, *inter alia*, uždrausti:

- a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų įpakavimą;
- b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas;
- c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;
- d) vartoti tokį žymenį komercinės veikos dokumentacijoje arba reklamoje.

<..>“

5 Pagal tos pačios direktyvos 7 straipsnį „Prekių ženklų suteikiamų teisių išnaudojimas“:

„1. Prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti juo ženklinti savo paties arba su jo sutikimu į Bendrijos rinką išleistas ir tuo prekių ženklų pažymėtas prekes.

2. 1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu savininkas turi teisėtas priežastis nesutikti su tolesniu prekių naudojimu komercinėje veikloje, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė.“

## Pagrindinės bylos ir prejudiciniai klausimai

### *Byla C-400/09*

- 6 Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet ir Ompakningsselskabet bendrovės priklauso Orifarm grupei. Ši grupė yra didžiausia paralelinė vaistų importuotoja Šiaurės šalyse, o 2008 m. buvo didžiausia vaistų tiekėja Danijos vaistinėms. Grupės pagrindinė buveinė yra Odensėje (Danija).
- 7 *Merck*, kuri yra viena didžiausių vaistų gamintojų grupių pasaulyje, gamina pagrindinėje byloje nagrinėjamus vaistus, kuriuos į Danijos rinką paraleliai importavo *Orifarm* grupė. *Merck* taip pat priklauso prekių ženklui, kuriuo žymimi šie vaistai, suteikiamos teisės ir ji turi teisę pateikti ieškinius teisme pagal licencines sutartis, sudarytas su prekių ženklu suteikiamų teisių turėtojais.
- 8 Orifarm ir Handelsselskabet turi ar turėjo leidimus pateikti minėtus vaistus į rinką ir jais prekiauti, o Orifarm Supply ir Ompakningsselskabet, kurios šiuos vaistus perpakavo, turi arba turėjo leidimą perpakuoti.

- 9 Visus sprendimus dėl pagrindinėje byloje nagrinėjamų vaistų pirkimo, perpakavimo ir pardavimo, įskaitant susijusius su naujos pakuotės dizainu ir ženklinimu, priėmė Orifarm arba Handelsselskabet. Ompakningsselskabet ir Orifarm Supply pirko ir perpakavo šiuos vaistus bei prisiėmė atsakomybę už Lægemiddelstyrelsen (Danijos vaistų agentūra) perpakuojančioms įmonėms keliamų reikalavimų laikymąsi.
- 10 Ant minėtų vaistų pakuotės nurodyta, kad juos perpakavo atitinkamai Orifarm arba Handelsselskabet.
- 11 *Merck Sø- og Handelsretten* (Laivybos ir komercinis teismas) pateikė du ieškinius prieš, pirma, *Orifarm* ir *Orifarm Supply* ir, antra, *Handelsselskabet* ir *Ompakningsselskabet* remdamasis tuo, kad ant pagrindinėje byloje nagrinėjamų vaistų pakuotės nenurodytas faktinis perpakautojas. Atitinkamai 2008 m. vasario 21 d. ir 2008 m. birželio 20 d. sprendimuose *Sø- og Handelsretten* konstatavo, kad atsakovės pažeidė *Merck* prekių ženklų suteikiamas teises, nes ant pakuotės nenurodė faktiškai perpakavimą atlikusios įmonės pavadinimo, todėl priteisė sumokėti *Merck* piniginę kompensaciją.
- 12 Gavęs *Orifarm*, *Orifarm Supply*, *Handelsselskabet* ir *Ompakningsselskabet* kasacinius skundus dėl minėtų *Sø- og Handelsretten* sprendimų, *Højesteret* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:
- „1. Ar Teisingumo Teismo praktiką, kaip antai [minėtus sprendimus *Bristol-Myers Squibb ir kt.* bei *MPA Pharma*], reikia aiškinti taip, jog paralelinis importuotojas, kuris turi leidimą pateikti į rinką paraleliai importuotą vaistą ir turi apie jį informacijos ir kuris nepriklausomai bendrovei duoda nurodymus dėl vaisto pirkimo ir perpakavimo, tikslaus produkto pakuotės pateikimo ir produktui taikytinų



nuostatų įgyvendinimo, pažeidžia prekių ženklo savininko teises, kai ant paraleliai importuoto vaisto išorinės pakuotės nurodo, kad perpakuotojas – jis, o ne nepriklausoma bendrovė, kuri turi perpakavimo leidimą, importavo produktą ir faktiškai jį perpakavo, įskaitant ir (pakartotinį) pažymėjimą atitinkamu prekių ženklu?

2. Ar atsakant į pirmąjį klausimą svarbu, jog gali būti daroma prielaida, kad kai leidimo pateikti į rinką turėtojas nurodo, jog perpakuotojas – jis, o ne bendrovė, kuri faktiškai pagal užsakymą atliko perpakavimą, nėra rizikos, kad vartotojas arba galutinis naudotojas klaidingai manys, jog už aptariamą vaisto perpakavimą atsakingas prekių ženklo savininkas?
  
3. Ar atsakant į pirmąjį klausimą svarbu, jog gali būti daroma prielaida, kad nėra rizikos, jog bus manoma, kad už vaisto perpakavimą atsakingas prekių ženklo savininkas, jei nurodoma, kad perpakuotojas – faktiškai perpakavimą atlikusi bendrovė?
  
4. Ar, norint atsakyti į pirmąjį klausimą, svarbi tik rizika, jog prekių ženklo savininkas gali būti klaidingai laikomas atsakingu už vaisto perpakavimą, ar taip pat svarbūs ir kiti prekių ženklo savininko susirūpinimą keliantys klausimai <...>:
  - a) kad bendrovė, kuri importuoja, fiziškai perpakuoja vaistą ir jo išorinę pakuotę (pakartotinai) pažymi prekių ženklu, gali šitaip savarankiškai pažeisti prekių ženklo savininko teisę; ir

- b) kad dėl aplinkybių, už kurias atsako vaisto perpakuotojas, perpakavimas gali paveikti originalią vaisto būklę arba perpakuoto vaisto pateikimas yra toks, kad galėtų kenkti prekių ženklo savininko reputacijai (žr., be kita ko, [minėtą] Sprendimą *Bristol-Myers Squibb ir kt.*)?

5. Ar atsakant į pirmąjį klausimą svarbi prielaida, jog leidimo pateikti į rinką turėtojas, kuris nurodė, kad perpakuotojas – jis, pranešimo prekių ženklo savininkui metu iki numatyto paraleliai importuoto ir perpakuoto vaisto pateikimo į rinką priklauso tai pačiai grupei (susijusi bendrovė) kaip ir faktinis perpakuotojas?“

*Byla C-207/10*

- <sup>13</sup> *Paranova Danmark* ir *Paranova Pack* yra *Paranova Group A/S* (toliau – *Paranova Group*), kuri vykdo paralelinį vaistų importą į Daniją, Švediją ir Suomiją, kontroliuojamosios bendrovės. Grupės buveinė yra Balerupe (Danija), kur įsteigtos ir abi kontroliuojamosios bendrovės.

- <sup>14</sup> Kaip ir bylos C-400/09 faktinių aplinkybių atveju, *Paranova Group* paraleliai importavo į Daniją pagrindinėje byloje nagrinėjamus vaistus, kuriuos gamino *Merck* – prekių ženklu, kuriuo žymini nagrinėjami vaistai, suteikiamų teisių arba teisės pateikti teisme ieškinį pagal licencijų sutartis, sudarytas su prekių ženklų savininkais, turėtoja.

- 15 *Paranova Danmark* turi leidimą pateikti minėtus vaistus į rinką, o jų perpakavimą atlikusi *Paranova Pack* turi leidimą tai daryti.
- 16 Visus sprendimus dėl pagrindinėje byloje nagrinėjamų vaistų pirkimo, perpakavimo ir pardavimo, įskaitant susijusius su naujos pakuotės dizainu ir ženkliniu, priėmė *Paranova Danmark*. *Paranova Pack* pirkė ir faktiškai perpakavo šiuos vaistus laikydamasi perpakavimo bendrovėms *Lægemiddelstyrelsen* nustatytų sąlygų ir vėl pateikė juos parduoti, laikydamasi farmacijos sektorių reglamentuojančių teisės aktų, ir prisiėmė už šias įvairias operacijas atsakomybę.
- 17 Ant minėtų vaistų pakuotės nurodyta, kad juos perpakavo *Paranova Danmark*.
- 18 *Merck* pareiškė du ieškinius *Paranova Danmark* ir *Paranova Pack* remdamasi tuo, kad ant pagrindinėje byloje nagrinėjamų vaistų pakuotės nenurodytas faktinis perpakuo-tojas. Pateikus šiuos ieškinius, atitinkamai 2004 m. spalio 26 d. *fogedretten i Ballerup* nutartimi, kuri, išnagrinėjus apeliacinį skundą, palikta galioti 2007 m. rugpjūčio 15 d. *Sø- og Handelsretten* sprendimu, ir 2008 m. kovo 31 d. *Sø- og Handelsretten* sprendi-mu *Paranova Danmark* ir *Paranova Pack* uždrausta minėtais vaistais prekiauti. Juose remtasi tuo, kad ant vaistų pakuotės nenurodytas įmonės, faktiškai perpakavusios vaistus, pavadinimas.
- 19 Gavęs *Paranova Danmark* ir *Paranova Pack* kasacinius skundus dėl šių *Sø- og Han-delsretten* sprendimų, *Højesteret* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar [Direktyvos 89/104] 7 straipsnio 2 dalį ir su ja susijusią teismo praktiką, bū-tent [minėtus] sprendimus *Hoffmann-La Roche* <...>, *Pfizer* <...> ir *Bristol-Myers Squibb ir kt.* <...>, reikia aiškinti taip, kad prekių ženklų suteikiamos teisės turė-

tojas gali remtis šia teise siekdamas uždrausti paraleliai importuotus produktus parduodančiai bendrovei, kuri yra leidimo pateikti vaistą į rinką valstybėje narėje turėtoja, parduoti šį vaistą jai nurodant, kad vaistą perpakavo pardavimo bendrovė, nors ši bendrovė faktiškai perpakuoti pavedė kitai bendrovei perpakuotojai, kuriai pardavimo bendrovė duoda nurodymus dėl vaistų pirkimo ir perpakavimo, dėl specifiskesnio vaistų pakuotės dizaino ir dėl kitų su vaistų susijusių nuostatų ir kuri turi leidimą perpakuoti ir perpakuodama naują pakuotę pažymi prekių ženklu?

2. Ar atsakant į pirmąjį klausimą svarbi prielaida, jog vartotojas ar galutinis naudotojas nėra klaidinamas dėl prekės kilmės ir negali manyti, kad prekių ženklo savininkas yra atsakingas už perpakavimą, kai šalia minėtos nuorodos apie už perpakavimą atsakingą subjektą paralelinis importuotojas nurodo gamintojo pavadinimą?
  
3. Ar atsakant į pirmąjį klausimą svarbi tik rizika, kad vartotojas arba galutinis naudotojas gali klaidingai manyti, jog už perpakavimą atsakingas prekių ženklo savininkas, ar taip pat svarbūs ir kiti su prekių ženklo savininku susiję argumentai, pavyzdžiui:
  - a) kad subjektas, kuris vaistus faktiškai perka, perpakuoja ir jų pakuotę pakartotinai pažymi prekių ženklo savininko prekių ženklu, gali šitaip pats pažeisti prekių ženklo savininko teises ir kad tai gali lemti aplinkybės, už kurias atsakomybę prisiima fiziškai vaistus perpakavęs subjektas;

- b) kad perpakavimas paveikia originalią vaisto būklę arba
  
  - c) kad perpakuoto produkto pateikimas yra toks, jog gali pakenkti prekių ženklui ar jo savininko reputacijai?
4. Jei atsakydamas į trečiąjį klausimą Teisingumo Teismas nuspręstų, kad svarbu atsižvelgti ir į tai, kad perpakavimo bendrovė gali pati pažeisti prekių ženklo savininko teises, Teisingumo Teismo prašoma nurodyti, ar atsakant į šį trečiąjį klausimą svarbu tai, kad paralelinio importuotojo pardavimo bendrovė ir pakavimo bendrovė pagal nacionalinę teisę individualiai ir solidariai atsako už prekių ženklo savininko teisių pažeidimą?
5. Ar atsakant į pirmąjį klausimą svarbu, kad paralelinis importuotojas, kuris turi leidimą pateikti į rinką ir nurodo, kad yra atsakingas už perpakavimą, prekių ženklo savininko išankstinio pranešimo apie numatomą perpakuoto vaisto pardavimo dieną priklauso tai pačiai grupei kaip ir perpakavimą atlikusi bendrovė (susi-  
jusi bendrovė)?
6. Ar atsakant į pirmąjį klausimą svarbu, kad perpakavimo bendrovė pakuotės informaciniame lapelyje nurodyta kaip gamintoja?“

<sup>20</sup> 2011 m. sausio 31 d. Teisingumo Teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartimi bylos C-400/09 ir C-207/10 buvo sujungtos, kad būtų bendrai vykdoma žodinė proceso dalis ir priimtas sprendimas.

## Dėl prejudicinių klausimų

- 21 Savo klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją prekių ženklo, kuriuo žymimas paraleliai importuojamas farmacijos produktas, savininkas gali drausti vėliau prekiauti tokiu perpakuotu produktu dėl to, kad ant naujos pakuotės kaip perpakuotoja nurodyta ne įmonė, pagal užsakymą faktiškai perpakavusi minėtą produktą ir turinti leidimą tai daryti, bet leidimą pateikti šį produktą į rinką turinti įmonė, pagal kurios nurodymus produktas buvo perpakuoatas ir kuri prisiima už tai atsakomybę.
- 22 Orifarm, Paranova Danmark, Čekijos bei Portugalijos vyriausybės ir Europos Komisija mano, kad į performuluotus klausimus reikia atsakyti neigiamai, o Merck ir Italijos vyriausybė mano priešingai.
- 23 Pirmiausia primintina, kad pagal Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalį prekių ženklo savininko protestas dėl šiuo prekių ženklų žymimų prekių perpakavimo tiek, kiek juo nukrypstama nuo laisvo prekių judėjimo, negali būti patenkintas, jeigu savininko naudojimasis šia teise sudaro paslėptą prekybos tarp valstybių narių apribojimą, kaip suprantama pagal EB 30 straipsnio antrąjį sakinį (dabar – SESV 36 straipsnio antrasis sakiny) (žr. 2007 m. balandžio 26 d. Sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.*, C-348/04, Rink. p. I-3391, 16 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 24 Prekių ženklo savininko naudojimasis teise drausti perpakuoti sudaro tokį paslėptą apribojimą, kaip suprantama pagal šią nuostatą, jeigu šis naudojimasis prisideda prie dirbtinio rinkų paskirstymo tarp valstybių narių ir, be kita ko, jeigu perpakuoant ne-

buvo pažeisti teisėti savininko interesai (žr. minėto Sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.* 17 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

25 Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas konstatavo, kad jeigu perpakuojama tokiomis sąlygomis, kai negali būti paveikta pakuotėje esančio produkto originali būklė, esminė prekių ženklų funkcija – užtikrinti kilmę – išlaikyta. Vartotojas ar galutinis naudotojas nėra klaidinami dėl produktų kilmės, bet gauna produktus, gaminamus kontroliuojant tik prekių ženklų savininkui (žr. minėtų sprendimų *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 67 punktą ir *MPA Pharma* 39 punktą).

26 Vis dėlto jis taip pat nurodė, kad savininko negalėjimas pasinaudoti prekių ženklų teise tam, kad uždraustų prekybą importuotojo perpakuotais produktais, kurie žymimi prekių ženklų savininko prekių ženklu, prilygsta pripažinimui, kad importuotojas turi tam tikrą teisę, kuri esant normalioms aplinkybėms priklauso tik pačiam savininkui. Todėl, siekiant užtikrinti savininko, kuriam priklauso nuosavybės teisę į prekių ženklą, interesą ir jį apsaugoti nuo bet kokio piktnaudžiavimo, ši teisė pripažintina tik tiek, kiek importuotojas laikosi tam tikrų kitų reikalavimų (šiuo klausimu žr. minėtų sprendimų *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 68 ir 69 punktus bei *MPA Pharma* 40 ir 41 punktus).

27 Iš nusistovėjusios teismo praktikos, visų pirma – iš sprendimų, kuriuos Teisingumo Teismo prašo išaiškinti prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, matyti, kad prekių ženklų savininkas negali teisėtai drausti vėliau prekiauti jo prekių ženklu žymimu farmaciniu produktu, kurį importuotojas perpakavo ir pakartotinai pažymėjo tokiu prekių ženklu, kai:

— įrodoma, kad dėl tokio draudimo tarp valstybių narių gali būti dirbtinai paskirstytos rinkos būtent dėl to, kad perpakavimas būtinas norint prekiauti preke importo valstybėje narėje,

- įrodoma, kad perpakavimas negali paveikti originalios pakuotėje esančios prekės būklės,
  
  - ant naujos pakuotės aiškiai nurodoma, kas prekę perpakavo, ir jos gamintojas,
  
  - perpakuotos prekės pateikimas nėra toks, kad galėtų kenkti prekių ženklo ir jo savininko reputacijai, o tai visų pirma reiškia, kad pakuotė turi būti be trūkumų, nebūti prastos kokybės arba netvarkinga, ir
  
  - importuotojas prieš perpakuotos prekės pateikimą parduoti įspėja prekių ženklo savininką ir jo prašymu jam pateikia perpakuotos prekės pavyzdį (žr., be kita ko, minėtų sprendimų *Hoffmann-La Roche* 14 punktą; *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 79 punktą; *MPA Pharma* 50 punktą; *Boehringer Ingelheim ir kt.* 21 punktą ir 2008 m. gruodžio 22 d. Sprendimo *The Wellcome Foundation, C-276/05*, Rink. p. I-10479, 23 punktą).
- 28 Kalbant apie pagrindinėse bylose nagrinėjamą sąlygą, kad ant naujos pakuotės turi būti aiškiai nurodytas produkto perpakautojas, pažymėtina, jog šį reikalavimą pateisina prekių ženklo savininko interesas, kad vartotojas arba galutinis naudotojas negalėtų manyti, jog už perpakavimą atsakingas minėtas savininkas (žr. minėtų sprendimų *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 70 punktą ir *MPA Pharma* 42 punktą).
- 29 Kaip savo išvados 34 ir 35 punktuose konstatavo generalinis advokatas, šis savininko interesas visiškai apsaugomas tuo atveju, kai ant perpakuoto produkto pakuotės aiškiai nurodomas įmonės, kurios užsakymu ir pagal kurios nurodymus produktas buvo perpakautas ir kuri už tai prisiima atsakomybę, pavadinimas. Toks nurodymas, jeigu



atspausdintas taip, kad jį galėtų suprasti normaliai pastabus asmuo, leidžia išvengti, kad vartotojas arba galutinis naudotojas klaidingai suprastų, jog produktą perpakavo savininkas.

- 30 Be to, dėl to, kad ši įmonė prisiima visą atsakomybę už su perpakavimu susijusias operacijas, savininkas gali pasinaudoti savo teisėmis ir prireikus gauti žalos atlyginimą, jeigu perpakavimas paveikia originalią pakuotėje esančio produkto būklę arba jeigu perpakauto produkto pateikimas yra toks, kad gali pakenkti prekių ženklo reputacijai. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad tokiu atveju įmonei, kuri ant naujos perpakauto produkto pakuotės nurodyta kaip perpakautoja, teks atsakyti už visą faktiškai perpakavusios įmonės padarytą žalą, ir ji negalės neigti atsakomybės remdamasi, be kita ko, tuo, kad faktiškai perpakavusi įmonė nesilaikė jos nurodymų.
- 31 Tokiomis aplinkybėmis prekių ženklo savininkas, remdamasis vien tuo, kad perpakavimas gali paveikti originalią produkto būklę, taigi – galbūt pažeisti prekių ženklu suteikiamas teises, neturi teisėto intereso reikalauti, kad ant pakuotės būtų nurodytas faktiškai produktą perpakavusios įmonės pavadinimas.
- 32 Prekių ženklo savininko interesą, kad būtų išlaikyta originali pakuotėje esančio produkto būklė, pakankamai apsaugo šio sprendimo 27 punkte primintas reikalavimas įrodyti, kad perpakavimas negali paveikti originalios minėto produkto būklės. Tokiomis aplinkybėmis, kaip antai susiklosčiusios pagrindinėse bylose, tai įrodyti turi leidimo pateikti į rinką turėtojas, pagal kurio nurodymus produktas buvo perpakautas ir kuris prisiima už tai atsakomybę.

- 33 Vis dėlto *Merck* teigia, kad, norint apsaugoti vartotojus, ant perpakuoto produkto pakuotės būtina nurodyti produktą faktiškai perpakavusios įmonės pavadinimą. Iš tiesų vartotojai yra suinteresuoti žinoti tokios įmonės pavadinimą pirmiausia tuo atveju, kai pagal nacionalinę teisę jie gali paduoti ieškinį ne tik prieš leidimo pateikti į rinką turėtoją, bet ir prieš perpakuotoją, kai dėl perpakavimo jie patiria žalą.
- 34 Tačiau šiam argumentui negalima pritarti. Šiuo atžvilgiu užtenka konstatuoti, kad iš Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalies teksto aiškiai matyti, kad šioje nuostatoje numatyto prekių ženklų suteikiamos teisės išnaudojimo principo išimtis taikoma tik teisėtų prekių ženklų savininko interesų apsaugai, o konkreti teisėtų vartotojų interesų apsauga užtikrinama kitais teisės aktais.
- 35 Bet kuriuo atveju net darant prielaidą, kad prekių ženklų savininko interesai bent iš dalies sutampa su vartotojo interesais, ne mažiau svarbu, kad, kaip savo išvados 42 ir 43 punktuose nurodė generalinis advokatas, už prekės perpakavimą atsakingos įmonės nurodymas ant prekės pakuotės leidžia vartotojui turėti adekvačią informaciją atsižvelgiant į prekių ženklų teisę.
- 36 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją prekių ženklų, kuriuo žymimas paraleliai importuojamas farmacijos produktas, savininkas negali drausti vėliau prekiauti tokiu perpakuotu produktu vien dėl to, kad ant naujos pakuotės kaip perpakuojoja nurodyta ne įmonė, pagal užsakymą faktiškai perpakavusi minėtą produktą ir turinti leidimą tai daryti, bet leidimą pateikti šį produktą į rinką turinti įmonė, pagal kurios nurodymus produktas buvo perpakuoatas ir kuri prisiima už tai atsakomybę.

## Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 37 Kadangi šis procesas pagrindinių bylų šalims yra vienas iš etapų prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikusių teismo nagrinėjamosiose bylose, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendžia:

**1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 7 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją prekių ženklo, kuriuo žymimas paraleliai importuojamas farmacijos produktas, savininkas negali drausti vėliau prekiauti tokiu perpakuotu produktu vien dėl to, kad ant naujos pakuotės kaip perpakuotoja nurodyta ne įmonė, pagal užsakymą faktiškai perpakavusi minėtą produktą ir turinti leidimą tai daryti, bet leidimą pateikti šį produktą į rinką turinti įmonė, pagal kurios nurodymus produktas buvo perpakuotas ir kuri prisiima už tai atsakomybę.**

Parašai.