

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY

ELEANOR SHARPSTON

prednesené 6. apríla 2006¹

1. V tejto veci Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) žiada ďalšie usmerenie Súdneho dvora, pokiaľ ide o účinok rozsudku Súdneho dvora Boehringer Ingelheim a i. (ďalej len „Boehringer I“)². Uvedená vec sa týkala okolností, za ktorých môže majiteľ ochrannej známky uplatniť svoje práva, ktoré mu vyplývajú z ochrannej známky, nato, aby zabránil súbežnému dovozcom, ktorý prebalil výrobky označené ochrannou známkou, v uvádzaní uvedených výrobkov na trh.

3. Súhlasím. Zdá sa mi, že po 30 rokoch judikatúry o prebalovaní farmaceutických výrobkov by malo byť možné získať dostatočné množstvo zásad, ktoré by vnútroštátnym súdom umožnili uplatňovať právo na sústavne sa opakujúce súdne spory medzi výrobcami a súbežnými dovozcami. Pokúsim sa také zásady formulovať v týchto návrhoch. Budem dúfať, že vnútroštátne súdy budú dôsledne hrať svoju úlohu pri uplatňovaní zásad na nimi prejednávane skutkové okolnosti bez ďalších požiadaviek na doladenie zásad. Každý sudca vie, že dômyselní právnicki môžu vždy nájsť dôvod, prečo sa dané tvrdenie uplatňuje alebo neuplatňuje na situáciu ich klienta. Podľa môjho názoru by však nemalo byť úlohou Súdneho dvora rozhodovať donekonečna o takýchto podrobnostiach.³

2. V rozsudku Court of Appeal, ktorý viedol k rozhodnutiu vnútroštátneho súdu o návrhu na začatie prejudiciálneho konania, sudca Jacob uviedol: „Niekedy si myslím, že v tejto oblasti právo možno stráca zmysel pre realitu — napokon posudzujeme iba použitie majiteľovej ochrannej známky pre jeho tovar v dokonalom stave. Myslím, že priemerný spotrebiteľ by bol udivený z toho, do akých absurdností právo zachádza“.

3 — Možno poznamenať, že generálny advokát Jacobs uviedol niečo podobné pred deviatimi rokmi v bode 33 svojich návrhov vo veci Loendersloot (rozsudok z 11. novembra 1997, C-349/95, Zb. s. I-6227), kde vyjadril názor, že „tento Súdny dvor by... prekračoval svoje právomoci na základe článku [234 ES], ak by mal rozhodovať o všetkých aspektoch úpravy balenia a prelepovania novými etiketami, ktoré by mohli byť uskutočnené súbežnými dovozcami vo vzahu k rozličným druhom výrobkov. Len čo Súdny dvor vyjadril podstatnú zásadu alebo zásady, treba nechať na vnútroštátne súdy, aby uvedené zásady uplatňovali v nimi prejednávaných veciach“.

1 — Jazyk prednesu: angličtina.

2 — Rozsudok z 23. apríla 2002, C-143/00, Zb. s. I-3759.

Právny rámec

4. Vývoj judikatúry Súdneho dvora o prebalovaní preskúmal s určitou mierou podrobností tak generálny advokát Jacobs, ako aj Súdny dvor vo veci Boehringer I. Uvedenú analýzu nebudem opakovať. Uvediem iba nasledujúce aspekty, ktoré sú podľa môjho názoru osobitne významné pre túto vec.

5. Historickými koreňmi tejto judikatúry sú samozrejme články 28 ES a 30 ES. Článok 30 ES jasne vyčnieva zo žalobných dôvodov v tejto veci. Článok 28 ES je naopak zmieňovaný zriedkavo. Nemožno však zabudnúť na to, že článok 30 ES je výnimkou zo základnej zásady zakotvenej v článku 28 ES, že tovary by mali byť schopné voľne sa pohybovať medzi členskými štátmi. Ako odchýlku z uvedeného základného pravidla treba článok 30 ES vykladať zužujúco.⁴

6. Pri takomto výklade článku 30 ES v kontexte práv duševného a priemyselného

vlastníctva Súdny dvor veľmi skoro vyvinul pojem osobitného účelu práva a rozhodol, že článok 30 ES „pripúšťa odchýlky z [voľného pohybu tovaru] iba v rozsahu, v akom sú odôvodnené na účely ochrany práv, ktoré predstavujú osobitný účel takého majetku“.⁵ Uvedená zásada umožňuje vo vzťahu ku každému typu duševného vlastníctva určiť okolnosti, za ktorých bude výkon práva podľa práva Spoločenstva prípustný, hoci v cezhraničnom kontexte taký výkon z definície bráni voľnému pohybu.⁶

7. Súdny dvor tiež veľmi skoro definoval osobitný účel práva z ochrannej známky ako „záruku toho, že majiteľ ochrannej známky bude mať výlučné právo uvedenú ochrannú známku využívať na účely prvého uvedenia výrobkov chránených ochrannou známkou do obehu“.⁷ Z uvedenej definície prirodzene vyplynula doktrína vyčerpania práv z ochrannej známky.⁸ Súdny dvor tak dospel k záveru, že „výkon práva majiteľa ochrannej známky, ktoré mu patrí na základe právnej

5 — Rozsudok z 8. júna 1971, Deutsche Grammophon, 78/70, Zb. s. 487, bod 11. „Osobitný účel“ je dosť nešťastným prekladom francúzskeho „objet spécifique“. Pre zaujímavú historickú a jazykovednú analýzu pozri kapitolu 6 publikácie Keeling, D.: *Intellectual Property Rights in EU Law* (2003).

6 — Bod 14 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs vo veci HAG GF (rozsudok zo 17. októbra 1990, C-10/89, Zb. s. I-3711, ďalej len „HAG II“).

7 — Rozsudok z 31. októbra 1974, Winthrop, 16/74, Zb. s. 1183, bod 8.

8 — V kontexte iných práv duševného vlastníctva došlo k analogickému vývoju: pozri rozsudok Deutsche Grammophon, už citovaný v poznámke pod čiarou 5, týkajúci sa práv vzťahujúcich sa na autorské práva; z 31. októbra 1974, Sterling Drug, 15/74, Zb. s. 1147, týkajúci sa patentov, a z 22. januára 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Zb. s. 181, týkajúci sa autorských práv.

4 — Rozsudok zo 17. júna 1981, Komisia/Irsko, 113/80, Zb. s. 1625, bod 7.

úpravy členského štátu a ktoré ho oprávňuje zakázať v uvedenom štáte predaj výrobku, ktorý bol uvedený na trh pod ochrannou známkou v inom členskom štáte majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, je nezlučiteľný s pravidlami Zmluvy EHS týkajúcimi sa voľného pohybu tovaru v rámci spoločného trhu“.⁹

chránených výrobkov po prvýkrát do obehu v ES, po čom je uvedené právo vyčerpané. Po druhé existuje právo brániť akémukoľvek využívaniu ochrannej známky, ktoré môže ohroziť záruku pôvodu, ktorá zahŕňa tak záruku identity pôvodu, ako aj záruku neporušenosti výrobku označeného ochrannou známkou.

8. Súdny dvor ďalej rozvinul pojem osobitného účelu práva z ochrannej známky v rozsudku Hoffmann-La Roche¹⁰, kde vysvetlil, že „základnou funkciou ochrannej známky je... zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi identitu pôvodu výrobku označeného ochrannou známkou tým, že sa mu umožní bez akejkoľvek možnosti nejasnosti odlišiť uvedený výrobok od výrobkov, ktoré majú iný pôvod [a byť si] istý, že výrobok označený ochrannou známkou... v predošlej fáze uvádzania na trh nebol predmetom neoprávneného zásahu... ktorý by ovplyvnil pôvodný stav výrobku“. Ochrana osobitného účelu ochrannej známky preto zahŕňa právo zabrániť „akémukoľvek použitiu ochrannej známky, ktoré je spôsobilé ohroziť záruku pôvodu“.

9. Osobitný účel ochrannej známky má teda dve zložky. Po prvé existuje právo využívať ochrannú známku na účely uvedenia ňou

10. Uvedené kľúčové práva sú premietnuté do smernice o ochranných známkach.¹¹ Článok 5 ods. 1 uvádza, že ochranná známková dáva svojmu majiteľovi „výlučné práva“ a najmä právo zabrániť používaniu v obchodnom styku a) zhodného označenia pre rovnaké tovary alebo služby a b) zhodného alebo natoľko podobného označenia, že existuje pravdepodobnosť zámeny pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.¹²

11. Bez uvedeného obmedzenia by článok 5 ods. 1 písm. a) dával majiteľovi ochrannej známky právo zabrániť akémukoľvek takému použitiu pre tovary, na ktoré sa ochranná známková vzťahuje. Majitelia by tak mohli zabrániť dovozom do jedného členského štátu z iného členského štátu a poprieť voľný

9 — Rozsudok Centrafarm/Winthrop, už citovaný v poznámke pod čiarou 7, bod 12.

10 — Rozsudok z 23. mája 1978, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7.

11 — Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

12 — Keďže táto vec sa netýka služieb, obmedzím ďalšiu analýzu na tovary.

pohyb tovaru zaručený článkom 28 ES. To by však bolo v rozpore tak so Zmluvou, ako aj s uvádzaným cieľom smernice, ktorým je „odstrániť rozdiely medzi právnymi predpismi členských štátov v oblasti ochranných známok, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru a slobode poskytovania služieb a deformovať hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu“¹³, a teda chrániť fungovanie vnútorného trhu.¹⁴ Článok 7 ods. 1 preto stanovuje, že právo majiteľa ochrannej známky zabrániť použitiu ochrannej známky „neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Spoločenstve“¹⁵, čím integruje doktrínu vyčerpania práv z ochrannej známky v Spoločenstve.

12. Hoci článok 7 ods. 1 bol opísaný ako výnimka z pravidla uvedeného v článku 5

13 — Prvé odôvodnenie v znení parafrázovanom Súdnym dvorom v jeho rozsudku z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 46.

14 — Rozsudok zo 16. júla 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Zb. s. I-4799, bod 27.

15 — V súlade s článkom 65 ods. 2 v spojení s prílohou XVII bodom 4 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 (Ú. v. ES L 1, 1994, s. 3; Mim. vyd. 11/052, s. 3) bol článok 7 ods. 1 zmenený a doplnený na účely dohody tak, že výraz „v Spoločenstve“ bol nahradený výrazom „v zmluvnej strane“. Keďže sa však toto konanie týka obchodu medzi členskými štátmi, budem pri analýze rozsahu pôsobnosti článku 7 ods. 1 naďalej odkazovať na Spoločenstvo a nie na Európsky hospodársky priestor.

ods. 1,¹⁶ nezastávam názor, že to je úplne presná analýza vzťahu medzi uvedenými dvoma ustanoveniami. Zdá sa mi, že je užitočnejšie opísať ich ako vzájomne sa vyvažujúce ustanovenia. Ak by sme sa vyjadrovali v pojmoch pravidla a výnimky, potom by bolo viac v duchu vzájomného vzťahu medzi článkom 28 ES a 30 ES, aby bol článok 5 ods. 1, ktorý potenciálne obmedzuje dovozy, vykladaný ako výnimka z článku 7 ods. 1, ktorý odráža základnú zásadu voľného pohybu tovaru.

13. Naopak, článok 7 ods. 2 uvádza, že článok 7 ods. 1 „sa nepoužije v prípade, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav“. Článok 7 ods. 2 je preto jasne výnimkou zo základnej zásady voľného pohybu tovaru. Preto by nemal byť vykladaný veľkoryso.¹⁷ Z toho vyplýva, že nadmerne široký výklad by vo všeobecnosti nemal byť použitý ani v prípade pojmu „opodstatnené dôvody“ ani, najmä, v prípade pojmu „stav“ tovaru, ktorý sa „zmenil alebo zhoršil“.

16 — Rozsudok z 30. novembra 2004, Peak Holding, C-16/03, Zb. s. I-11313, bod 34 a tam citovaná judikatúra.

17 — Pozri bod 5 vyššie.

14. Články 5 až 7 smernice¹⁸ uskutočňujú úplnú harmonizáciu pravidiel vzťahujúcich sa na práva priznané ochrannou známkou a v súlade s tým definujú práva majiteľov ochranných znáмок v Spoločenstve.¹⁹ Súdny dvor napriek tomu už vyslovil, že jeho predošlá judikatúra týkajúca sa článku 30 ES musí tvoriť základ určenia toho, či môže majiteľ ochrannej známky podľa článku 7 ods. 2 brániť uvádzaniu výrobkov v upravenom balení, na ktorom bola ochranná známka znovu vyobrazená, na trh.²⁰ Tie isté zásady výkladu sa musia uplatniť na ostatné možnosti úpravy balenia, voči ktorým majitelia ochrannej známky namietajú. Smernicu treba vykladať v súlade s rámcom Zmluvy a kľúčovými právami vyvinutými Súdny dvorom a definovanými vyššie.²¹

15. Vzhľadom na uvedené si nemyslím, že je nevyhnutne užitočné alebo žiaduce, aby Súdny dvor naďalej zakladal svoje rozsudky na článku 30 ES (alebo aby účastníci na uvedenom základe obhajovali svoje tvrdenia). Smernica je s nami od roku 1988. Je určite čas posunúť sa vpred.

18 — Článok 6 sa týka obmedzení účinkov ochrannej známky, ktoré nie sú pre túto vec relevantné.

19 — Rozsudok *Peak Holding*, už citovaný v poznámke pod čiarou 16, bod 30 a tam citovaná judikatúra.

20 — Rozsudok z 11. júla 1996, *Bristol-Myers Squibb a i.*, C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Zb. s. I-3457, bod 41.

21 — Body 7 až 9.

16. Na základe uvedeného môže byť užitočné preformulovať určité stanoviská odvodené z rozhodnutia Súdneho dvora vo veci *Bristol-Myers Squibb*²², ktoré podfarbujú prejudiciálne otázky v tejto veci.

17. V uvedenej veci Súdny dvor rozhodol, že na základe článku 7 ods. 2 smernice je majiteľ ochrannej známky oprávnený brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom s výnimkou prípadu

1. kedy by to prispelo k umelému rozdelovaniu trhov medzi členskými štátmi; platí to predovšetkým vtedy, keď je úprava balenia nevyhnutná na účely uvedenia tohto výrobku na trh v členskom štáte dovozu a tiež vykonaná za takých podmienok, ktoré nemôžu ovplyvniť pôvodný stav výrobku;
2. že úprava balenia nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale;

22 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 20.

3. že na novom obale sa jasne uvedie názov toho, kto upravil balenie výrobku, a názov výrobcu;
4. že prezentácia výrobku v upravenom balení nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa; obal teda nesmie byť poškodený, nekvalitný alebo špinavý; a
5. že dovozca pred uvedením výrobku v upravenom balení do predaja upozorní majiteľa ochrannej známky a poskytne mu na jeho žiadosť vzorku výrobku v upravenom balení.

18. Na uvedených päť podmienok, ktoré prenikajú prejudiciálnymi otázkami položenými v tejto veci, budem odkazovať ako na „podmienky BMS“.

19. Hoci Súdny dvor vo veci Bristol-Myers Squibb vykladá článok 7 ods. 2 v tom zmysle, že znamená, že majiteľ ochrannej známky môže brániť ďalšiemu obchodovaniu

s výnimkou prípadu splnenia uvedených kritérií, nemyslím si, že uvedené ustanovenie vytvára nezávislý priamy nárok. Ako Súdny dvor uviedol v rozsudku Silhouette²³, „zatiaľ čo je nepopierateľné, že smernica od členských štátov vyžaduje prebratie ustanovení, na základe ktorých majiteľ ochrannej známky musí byť pri porušení svojich práv schopný získať rozhodnutie súdu brániace tretím osobám využívať jeho ochrannú známku, uvedená požiadavka je ukladaná nie článkom 7, ale článkom 5 smernice“.

20. Aby som zhrnula podmienky BMS spôsobom, ktorý jasne zapadá do štruktúry a znenia smernice, úprava balenia — alebo aspoň určité typy úpravy balenia — budú predstavovať „opodstatnené dôvody“ v zmysle článku 7 ods. 2 okrem prípadu, keď i) je úprava balenia nevyhnutná pre prístup na trh; ii) úprava balenia nemôže ovplyvniť pôvodný stav výrobku; iii) z nového balenia je zrejme meno dovozcu a výrobcu; iv) prezentácia nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa; a v) dovozca majiteľa upozorní.

23 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 14, bod 35.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

21. Žalobcovia sú výrobcami farmaceutických výrobkov a žalovaní sú súbežnými dovozcami farmaceutických výrobkov (inhalátorov alebo tabliet) vyrábaných a uvádzaných na trh v Spoločenstve pod ochrannou známkou jedného zo žalobcov. Spor sa týka okolností, za ktorých môžu žalovaní tieto farmaceutické výrobky zákonne prelepiť novými etiketami²⁴ alebo upraviť ich balenie nahradením vonkajšieho obalu (prebalenie)²⁵.

22. Konkrétnejšie, v tejto veci sa kladú otázky týkajúce sa dvoch metód nahrádzania vonkajších obalov výrobkov novými vonkajšími obalmi navrhnutými jedným zo žalovaných, pričom niekoľko z nich alebo všetky boli označené jeho vlastným logom alebo ochrannou známkou alebo označením spoločnosti. Prvá metóda je vnútroštátnym súdom opísaná ako „spoločné označenie“: súbežný dovozca znova vyobrazuje pôvodnú ochrannú známku²⁶ na nový vonkajší kartó-

nový obal. Druhá metóda je vnútroštátnym súdom opísaná ako „odstránenie označenia“: pôvodná ochranná známka nie je znova vyobrazená na novom vonkajšom obale, hoci zostane na tabletkách a inhalátoroch samotných a na akýchkoľvek blistroch; namiesto toho je vyznačené generické označenie liečiva.²⁷

23. Vo svojom prvom rozsudku v spore vo veci samej²⁸ High Court zistil i) že existujú „široko rozšírené a značné zábrany voči súbežne dovážaným farmaceutickým výrobkom dodávaným v škatuliach prelepených novými etiketami“ v porovnaní s výrobkami v nových obaloch a ii) že činnosti žalovaných nepoškodili a dokonca ani neohrozili „osobitý účel“ práv žalobcov z ochrannej známky: „použitie [ochranných známok] žalobcami bolo vo všetkých prípadoch presné v tom zmysle, že tieto známky sú používané na to, aby bez zavádzania alebo ujmy sprostredkovali pravdivú informáciu o zdroji a zodpovednosti za kvalitu“. Poznámene tiež, že nikto netvrdil, že by namietané

24 — Rozhodnutie vnútroštátneho súdu definuje výrobok s obalom prelepeným novými etiketami ako „výrobok dovezený z iného členského štátu v jeho pôvodnom vnútornom a vonkajšom balení, na ktorý súbežný dovozca nalepil dodatočnú etiketu vytlačenú v jazyku členského štátu dovozu“.

25 — Rozhodnutie vnútroštátneho súdu definuje výrobok v balení upravenom nahradením vonkajšieho obalu novým obalom ako „výrobok dovezený z iného členského štátu v jeho pôvodnom vnútornom balení ale s novým vonkajším obalom s textom vytlačeným v jazyku členského štátu dovozu“.

26 — Alebo v niektorých prípadoch ochranné známky, keď bol názov a logo výrobcu tiež registrované ako také.

27 — Niektoré balenia blisterov a inhalátorov sú samé prelepené novými etiketami ale nie tak, aby úplne prekryli pôvodné ochranné známky a nezdá sa, že by to bolo predmetom nejakej diskusie.

28 — Rozsudok Laddie J vyhlásený 28. februára 2000, 2 CMLR 571.

činnosti žalovaných znižovali alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovali kvalitu výrobkov žalobcov.

práva neprispieva k umelému rozdeľovaniu trhu medzi členskými štátmi.

24. High Court položil Súdnemu dvoru niekoľko otázok, domáhajúc sa objasnenia zásad stanovených Súdny dvorom v jeho skoršej judikatúre. Otázky sa týkali sčasti rozsahu pôsobnosti zásady, že súbežným dovozcom farmaceutických výrobkov by malo byť umožnené upraviť balenie výrobkov, ak je to nevyhnutné nato, aby sa umožnilo uvedenie výrobkov na trh; a sčasti rozsahu pôsobnosti požiadavky, že súbežný dovozca musí majiteľa ochrannej známky upozorniť na ním zamýšľané použitie ochrannej známky.

2. Úprava balenia liekov prostredníctvom nahradenia obalu je objektívne nevyhnutná v zmysle judikatúry Súdneho dvora, ak sa v prípade, že k prebaleniu nedôjde, považuje skutočný prístup na dotknutý trh alebo na jeho podstatnú časť za znemožnený z dôvodu silných zábran podstatnej časti spotrebiteľov voči liekom prelepým etiketami.

25. V rozsudku Boehringer I Súdny dvor na uvedené otázky odpovedal takto:

„1. Článok 7 ods. 2 [smernice o ochranných známkach] sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže uplatniť svoje právo z ochrannej známky nato, aby zabránil súbežnému dovozcom upravovať balenie liekov, ak výkon tohto

3. Súbežný dovozca musí v každom prípade preto, aby mal právo upraviť balenie liekov označených ochrannou známkou, dodržať podmienku predbežného upozornenia. Ak súbežný dovozca nedodrží túto podmienku, majiteľ ochrannej známky môže brániť uvedeniu lieku v upravenom balení na trh. Prináleží súbežnému dovozcom, aby sám upozornil majiteľa ochrannej známky na zamýšľanú úpravu balenia. V prípade spochybnenia prináleží vnútroštátnemu súdu, aby s ohľadom na všetky relevantné okolnosti posúdil, či mal majiteľ ochrannej známky

k dispozícii dostatočnú lehotu na to, aby sa vyjadril k úmyslu úpravy balenia.“

26. Vo svojom druhom rozsudku²⁹ High Court zastával názor, že z rozsudku Súdneho dvora vyplývajú dva závery: po prvé, že treba predpokladať, že výsledkom úpravy obalu je poškodenie osobitného účelu práv majiteľa ochranej známky dokonca aj vtedy, keď v skutočnosti nebola spôsobená žiadna škoda, či už na kvalite tovaru alebo na funkcii ochranej známky ako označenia pôvodu; a po druhé, že kritérium nevyhnutnosti sa uplatňuje nielen na určenie toho, či môžu dovozcovia vôbec obaly upravovať ale tiež v prípade, že upravovať môžu, na určenie prípustného typu úpravy obalu, takže jedinou prípustnou úpravou obalu je taká, ktorá je z hľadiska ochranej známky čo najmenej rušivá. High Court preto dospel k záveru, že tak odstránenie označenia, ako aj spoločné označenie porušovali ochranné známky žalobcov.

27. Žalovaní sa odvolali na Court of Appeal. Žalobcovia podali na uvedený súd vzájomné odvolanie proti výroku v prvom rozsudku High Court, že existujú široko rozšírené a podstatné zábrany voči škatuliam prelep-ným novými etiketami. Court of Appeal uvedené zistenie potvrdil a dospel k záveru, že ak by súdežní dovozcovia nemohli balenia

upravovať nahradením vonkajšieho obalu novým obalom, čelili by podstatnej prekážke predaja. Čo sa týka odvolania proti druhému rozsudku High Court, Court of Appeal, hoci dôrazne vyjadril niektoré vlastné názory, dospel k záveru, že právo nebolo v určitých ohľadoch *acte clair*.³⁰ Konkrétne mal stále pochybnosti týkajúce sa významu pojmu „nevyhnutné“, dôkazného bremena a dôsledkov absencie upozornenia. Preto položil ďalší súbor nasledujúcich prejudiciálnych otázok:

„Prebalené výrobky

1. Ak súdežný dovozca uvádza na trh v členskom štáte farmaceutický výrobok dovezený z iného členského v pôvodnom vnútornom balení, ale

29 — Rozsudok Laddie J vyhlásený 6. februára 2003, EWHC 110 (Ch).

30 — Potvrdené možno skutočnosťou, že každý účastník sporu tvrdil, že v dôsledku „objasnenia“ Súdny dvor celkom alebo z veľkej časti uspel v spore, pokiaľ ide o ochrannú známku.

s novým vonkajším obalom s textom vytlačeným v jazyku členského štátu dovozu („prebalený“ výrobok):

súbežný dovozca uskutoční úpravu balenia nahradením vonkajšieho obalu, a ak áno, ako?

a) nesie dôkazné bremeno týkajúce sa toho, že toto nové balenie spĺňa každú z podmienok stanovených rozsudkom Súdneho dvora [Bristol-Myers Squibb], dovozca, alebo prináleží majiteľovi ochrannej známky, aby preukázal, že tieto podmienky nie sú splnené, alebo sa dôkazné bremeno mení v závislosti od dotknutej podmienky, a ak áno, ako?

c) poruší sa štvrtá podmienka stanovená už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb], t. j. že prezentácia výrobku v upravenom balení nemá poškodzovať dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa, iba vtedy, ak je obal poškodený, nekvalitný alebo špinavý, alebo sa táto podmienka vzťahuje na akúkoľvek skutočnosť spôsobilú poškodiť dobré meno ochrannej známky?

b) uplatní sa prvá podmienka stanovená už citovaným rozsudkom Súdneho dvora [Bristol-Myers Squibb], ako ju vykladá Súdny dvor v rozsudkoch vo veciach [Pharmacia & Upjohn³¹] a [Boehringer I], t. j. že treba preukázať nevyhnutnosť úpravy balenia výrobku, aby sa neznemožnil skutočný prístup na trh, iba na úpravu balenia výrobku nahradením vonkajšieho obalu (ako o tom rozhodol Súdny dvor EZVO vo veci E-3/02, Paranova/Merck), alebo sa táto podmienka uplatní aj na konkrétny spôsob a štýl, akým

d) ak sa na prvú otázku písm. c) odpovie tak, že štvrtá podmienka sa poruší akoukoľvek skutočnosťou spôsobilou poškodiť dobré meno ochrannej známky a ak i) buď ochranná známka nie je vyobrazená na novom vonkajšom obale („odstránenie označenia“), ii) alebo súbežný dovozca použije na novom vonkajšom obale svoje vlastné logo alebo štýl spoločnosti alebo označenie používané na viacerých rôznych výrobkoch („spoločné označenie“), treba usúdiť, že tieto druhy koncepcie obalu poškodzujú dobré meno ochrannej známky, alebo ide o skutkovú otázku, ktorej posúdenie prináleží vnútroštátnym súdnym orgánom?

31 — Rozsudok z 12. októbra 1999, C-379/97, Zb. s. I-6927.

e) ak sa na prvú otázku písm. d) odpovie tak, že ide o skutkovú otázku, kto nesie dôkazné bremeno?

c) ak sa odpovie na druhú otázku písm. a) kladne, uplatní sa prvá podmienka stanovená už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb], ako ju Súdny dvor vykladá už citovaných rozsudkoch [Pharmacia & Upjohn] a [Boehringer Ingelheim], t. j. že treba preukázať nevyhnutnosť úpravy balenia výrobku, aby sa neznemožnil skutočný prístup na trh, iba na nalepenie etikety, alebo sa táto podmienka uplatní aj na konkrétny spôsob a štýl, akým súběžný dovozca uskutoční toto nalepenie?

Výrobky prelepené novými etiketami

2. Ak súběžný dovozca uvádza na trh v členskom štáte farmaceutický výrobok dovezený z iného členského v pôvodnom vnútornom aj vonkajšom balení tak, že na vonkajšie balenie nalepí doplnkovú etiketu s textom v jazyku členského štátu dovozu (výrobok ‚prelepený etiketou‘):

a) uplatňuje sa vo všeobecnosti všetkých päť podmienok stanovených už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb]?

d) ak sa odpovie na druhú otázku písm. a) kladne, poruší sa štvrtá podmienka stanovená už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb], t. j. že prezentácia výrobku v upravenom balení nemá poškodzovať dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa, iba vtedy, ak je obal poškodený, nekvalitný alebo špinavý, alebo sa táto podmienka vzťahuje na akúkoľvek skutočnosť spôsobilú poškodiť dobré meno ochrannej známky?

b) ak sa odpovie na druhú otázku písm. a) kladne, nesie dôkazné bremeno, že balenie s etiketou spĺňa každú z podmienok stanovených už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb], dovozca alebo prináleží majiteľovi ochrannej známky, aby preukázal, že tieto podmienky nie sú splnené, alebo sa dôkazné bremeno mení v závislosti od dotknutej podmienky?

e) ak sa odpovie na druhú otázku písm. a) kladne a ak sa odpovie na druhú otázku písm. d) tak, že štvrtá podmienka sa poruší akoukoľvek skutočnosťou spôsobilou poškodiť dobré meno ochrannej známky, poškodzuje sa v tomto zmysle dobré meno ochrannej známky, ak i) je buď doplnková etiketa nalepená tak, že úplne alebo čiastočne prekrýva niektorú z ochranných znáмок majiteľa, ii) alebo sa na doplnkovej

etikete neuvádza, že dotknutá ochranná známka patrí majiteľovi, iii) alebo je názov súbežného dovozcu vytlačený veľkými písmenami?

finančné odškodnenie (teda náhradu škody a zhabanie zisku vyplývajúceho z takéhoto konania) za rovnakých podmienok ako v prípade porušenia práv z ochrannej známky?

Upozornenie

3. Ak súbežný dovozca opomenul, ako to vyžaduje piata podmienka stanovená už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb], upozorniť na výrobok v upravenom balení, a teda poškodil z tohto jediného dôvodu ochrannú(é) známku(y) majiteľa:
- a) predstavuje každý ďalší dovoz tohto výrobku neoprávnené konanie, alebo sa dovozca dopúšťa takéhoto konania len dovtedy, kým sa majiteľ ochrannej známky nedozvie o výrobku a neuplynie príslušná lehota na upozornenie?
 - b) je majiteľ oprávnený z dôvodu neoprávneného konania, ktorého sa dopustil dovozca, požadovať
 - c) podlieha priznanie finančného odškodnenia majiteľovi z dôvodu takéhoto druhu neoprávneného konania, ktorého sa dopustil dovozca, zásade proporcionality?
 - d) ak nie, z akého základu treba vychádzať pri určovaní tohto odškodnenia vzhľadom na to, že predmetné výrobky boli uvedené na trh v rámci EHP daným majiteľom alebo s jeho súhlasom?“
28. Písomné pripomienky predložili žalobcovia, žalovaní a Komisia, z ktorých všetci boli zastúpení na pojednávaní.

Uplatňuje sa päť podmienok uvedených v rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb na výrobky prelepené novými etiketami?

ňujú na obaly prelepené novými etiketami.³³ Žalovaní tvrdia, že z judikatúry³⁴ Súdneho dvora vyplýva, že podmienky BMS sa neuplatňujú na prelepovanie novými etiketami.

29. Ako poznamenáva Komisia, ak sa na túto otázku³² odpovie kladne, potom možno v skutočnosti otázky č. 2 písm. b) až e) spojiť s otázkami č. 1 písm. a) až d). Ak bude odpoveď na otázku záporná, otázky č. 2 písm. b) až e) nevyvstávajú. Zdá sa byť preto rozumné najskôr posúdiť otázku č. 2 písm. a).

30. High Court vo svojom druhom rozsudku vyložil rozsudok Súdneho dvora vo veci Boehringer I tak, že je obmedzený na úpravu balenia výrobku nahradením vonkajšieho obalu z toho dôvodu, že iba prebalovanie zo svojej podstaty poškodzuje osobitný účel ochrannej známky. Vnútroštátny súd súhlasí s tým, že prelepovanie novými etiketami nepoškodzuje dobré meno žalobcov ani ich ochranných známkov.

31. Žalobcovia a Komisia tvrdia, že Súdny dvor potvrdil, že podmienky BMS sa uplat-

32. Ako správne poznamenávajú žalovaní, všetky skoršie veci sa týkali rozličných typov úpravy balenia výrobku nahradením vonkajšieho obalu. Problém prelepovania novými etiketami v kontexte farmaceutických výrobkov bol Súdnemu dvoru prednesený iba vo veci Boehringer I, ale v uvedenej veci, na rozdiel od toho, čo naznačujú žalobcovia, nebol ústredným problémom.

33. Zdá sa mi, že názor žalovaných je v porovnaní s názorom žalobcov a Komisie lepšie podporený judikatúrou a zásadami, ktoré tvoria jej základ.

33 — Rozsudky Bristol-Myers Squibb, už citovaný v poznámke pod čiarou 20., bod 55, z 11. júla 1996, Eurim-Pharm, C-71/94 až C-73/94, Zb. s. I-3603; Loendersloot, už citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 27, a Boehringer I.

34 — Rozsudky Hoffmann-La Roche, už citovaný v poznámke pod čiarou 10; z 3. decembra 1981, Pfizer, I/81, Zb. s. 2913; Bristol-Myers Squibb, už citovaný v poznámke pod čiarou 20; Pharmacia & Upjohn, už citovaný v poznámke pod čiarou 31; Loendersloot, už citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 27, a Boehringer I.

32 — Otázka č. 2 písm. a).

34. Vo veci Bristol-Myers Squibb Súdny dvor uviedol:

„Majiteľ [ochrannej známky] môže... brániť prebaľovaniu výrobku do nového vonkajšieho balenia, ak je dovozca schopný doceliť balenie, ktoré môže byť uvádzané na trh v členskom štáte dovozu napríklad nalepením nových etikiet v jazyku členského štátu dovozu na pôvodné vonkajšie alebo vnútorné balenie...“³⁵

35. Podobne vo veci Loendersloot:

„Osoba vykonávajúca prelepovanie musí... použiť prostriedky, ktoré umožňujú súbežné obchodovanie a zároveň v čo najmenšej miere škodia osobitnému účelu práva z ochrannej známky. Teda ak sú texty na pôvodných etiketách v súlade s pravidlami týkajúcimi sa označovania účinnými v členskom štáte určenia, ale uvedené

pravidlá vyžadujú poskytovanie dodatočných informácií, nie je nevyhnutné odstrániť a znova nalepiť alebo nahradiť pôvodné etikety, keďže môže stačiť iba nalepenie etikety s dodatočnými informáciami na predmetné fľaštičky.“³⁶

36. Hoci uvedené vyjadrenia Súdneho dvora výslovne neodpovedajú na otázku, či nalepenie nových etikiet predstavuje „úpravu balenia“ v kontexte judikatúry Súdneho dvora k článku 30 ES, silne nasvedčujú tomu, že majiteľ ochrannej známky nemôže brániť prelepovaniu novými etiketami. Logicky preto z toho vyvodzujú, že to tak nie je.

37. Je pravda, že v rozsudku vo veci Phytheron³⁷, ktorý predchádzal rozsudku vo veci Loendersloot, Súdny dvor rozhodol, že „samotné prídanie na etiketu [niektorých údajov, ktoré sú určené na to, aby sa dosiahol súlad so zákonnými požiadavkami členského štátu dovozu] nemôže predstavovať opodstatnený dôvod v zmysle článku 7 ods. 2 smernice o ochranných známkach za predpokladu, že takto pozmenená etiketa nevynecháva dôležité informácie ani neposkytuje nesprávne informácie a jej prezentácia nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej

35 — Bod 55.

36 — Bod 46.

37 — Rozsudok z 20. marca 1997, C-352/95, Zb. s. I-1729.

známky a jej majiteľa (pozri rozsudok vo veci Bristol-Myers Squibb, body 65, 75 a 76).³⁸

považovaný za oficiálne potvrdenie názoru, že druhá podmienka BMS sa uplatňuje na prelepovanie novými etiketami.

38. Z úryvku rozsudku Bristol-Myers Squibb, ktorý Súdny dvor uvádza vo vyššie uvedenej citácii je jasné, že výhrada vzťahujúca sa na informácie je odkazom na druhú podmienku BMS, konkrétne, že úprava obalu nesmie ovplyvniť pôvodný stav výrobku. Hoci sa to môže zdať prekvapujúce, Súdny dvor vo veci Bristol-Myers Squibb vyjadril názor, že v prípade farmaceutických výrobkov môže poskytnutie neprimeraných informácií „nepriamo ovplyvniť“ pôvodný stav výrobku; či k tomu skutočne dochádza, je skutkovou otázkou pre vnútroštátny súd.³⁹ Rozsudok vo veci Phytheron preto naznačuje, že druhá a štvrtá z podmienok BMS (neexistencia poškodenia dobrého mena) sa uplatňujú na prelepovanie novými etiketami. V samotnom rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb však bolo uznané, že druhá podmienka nie je porušená prelepením *vnútorného* obalu novými etiketami.⁴⁰ Možno sa preto *a fortiori* domnievať, že prelepenie *vonkajšieho* obalu novými etiketami, ako ho žalovaní uskutočnili v tejto veci, by uvedenú podmienku neporušilo. Okrem toho sa rozsudok vo veci Phytheron netýkal farmaceutických výrobkov. Nie som preto naklonená tomu, aby bol rozsudok vo veci Phytheron

39. Vzhľadom na vzájomne si odporujúce vyjadrenia v nedávnej judikatúre (ilustrované skutočnosťou, že tak žalobcovia, ako aj žalovaní sa opierajú o rozsudky vo veci Loendersloot a Boehringer I) sa mi zdá, že odpoveď treba odvodiť zo základných zásad.

40. Pôvodný zdroj podmienok BMS, rozsudok Hoffmann-La Roche⁴¹, odkazuje na právo majiteľa zabrániť akémukoľvek použitiu ochrannej známky, ktoré je spôsobilé zhoršiť záruku pôvodu.⁴² Akýkoľvek je už historický prístup Súdneho dvora k rizikám spojeným s nahrádzaním vonkajšieho balenia, nezdá sa mi, že by prelepovanie novými etiketami, o ktoré ide v tejto veci, predstavovalo také použitie ochrannej známky. Ochranná známka je zobrazovaná na pravom tovare bez akéhokoľvek rizika ovplyvnenia pôvodného stavu samotného výrobku. Uvedený názor je podporovaný skutkovými zisteniami High Court, ktoré vo svojom odvolaní potvrdil aj vnútroštátny súd. Podľa môjho názoru tam, kde neexistuje riziko zhoršenia záruky pôvodu, ako je to v prípade nalepenia dodatočnej vonkajšej etikety na

38 — Bod 23.

39 — Pozri body 65 a 66.

40 — Pozri bod 64.

41 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 10.

42 — Bod 7.

pôvodné vonkajšie balenie pri ponechaní pôvodného vnútorného balenia,⁴³ podmienky BMS sa neuplatňujú.

dovozca nalepil dodatočnú vonkajšiu etiketu vytlačenú v jazyku členského štátu dovozu. Vzhľadom na uvedený záver nie je potrebné odpovedať na otázku č. 2 písm. b) až e).

41. Uvedený prístup podľa môjho názoru najlepšie odráža vhodnú rovnováhu medzi prvoradou zásadou Zmluvy, zásadou voľného pohybu tovaru a právami majiteľov ochranných znáмок vo vzťahu k súbežným dovozom. V prípadoch, kde neexistuje riziko pre záruku pôvodu definovanú Súdny dvorom, musí mať prednosť voľný pohyb tovaru. Keď na základe skutkových okolností môže majiteľ ochrannej známky preukázať, že prelepenie novými etiketami spôsobuje riziko zhoršenia takto chápanej záruky pôvodu, potom odchylné od voľného pohybu tovaru môžu mať za výnimočných okolností prednosť práva majiteľa ochrannej známky. To vyplýva z definícií základných práv a osobitného účelu ochrannej známky podaných Súdny dvorom.

Uplatňuje sa podmienka, že úprava balenia musí byť nevyhnutná iba na úpravu balenia výrobku nahradením vonkajšieho obalu, alebo sa táto podmienka uplatní na konkrétny spôsob a štýl, akým súbežný dovozca uskutoční úpravu balenia nahradením vonkajšieho obalu, a ak áno, ako?

43. Táto otázka⁴⁴ vzniká preto, lebo High Court vo svojom druhom rozsudku vyslovil, že kritérium nevyhnutnosti sa uplatňuje nielen na úpravu balenia ako takú, ale tiež na podrobnosti spôsobu úpravy balenia. Preto dospel k záveru, že úprava balenia by mala byť z hľadiska ochrannej známky čo najmenej rušivá. Vnútroštátny súd s uvedenou analýzou nesúhlasí.

42. Preto vzhľadom na otázku č. 2 písm. a) sa domnievam, že podmienky BMS sa neuplatňujú vtedy, keď súbežný dovozca uvádza v jednom členskom štáte na trh farmaceutický výrobok dovezený z iného členského štátu v jeho pôvodnom vonkajšom a vnútornom balení, na ktoré súbežný

44. Žalobcovia, ktorí opäť citujú rozsudky vo veci Boehringer I a Loendersloot⁴⁵, tvrdia, že

43 — Ako predpokladá znenie otázky.

44 — Otázka č. 1 písm. b). Otázka č. 1 písm. a) je posudzovaná v bodoch 81 až 99 nižšie.

45 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 46.

požiadavka nevyhnutnosti sa uplatňuje na konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia nahradením vonkajšieho obalu.⁴⁶ Žalovaní a Komisia, tiež citujúc uvedené veci, zastávajú opačný názor.

45. Otázka nevyhnutnosti v podstate vyvstala kvôli názoru High Court, že judikatura Súdneho dvora o úprave balenia zavádza „nevyvrátiteľnú právnu domnienku“, že dokonca aj vtedy, keď (ako to bolo zistené v spore vo veci samej) predmetná úprava balenia nepriaznivo neovplyvňovala a nemohla nepriaznivo ovplyvniť kvalitu tovaru a nemala žiaden skutočný nepriaznivý dopad na funkciu ochrannej známky ako označenia pôvodu, treba predpokladať poškodenie alebo porušenie osobitného účelu. Uvedené stanovisko je odvodené z vyjadrenia Súdneho dvora v rozsudku vo veci Boehringer I, že „je to úprava balenia farmaceutických výrobkov označených ochrannou známkou ako taká, ktorá poškodzuje osobitný účel ochrannej známky bez toho, aby bolo v tejto súvislosti potrebné posudzovať, aké sú konkrétne účinky úpravy balenia vykonanej súbežným dovozom“.⁴⁷

46 — Stojí možno za to poznamenať, že otázka sa obmedzuje na zmeny vonkajšieho balenia. Z tohto dôvodu sa mi nezdá, že by bola veľmi užitočná analógia s uvádzaním na trh značkových vozidiel v Číne (opísaná na pojednávaní Komisiou ako „úprimne povediac hlúpa“), o ktorú sa pokúsili žalobcovia. Ak vôbec niečo dokazuje, tak potom v skutočnosti príklad uvádzania vozidiel na trh podkopáva argumentáciu žalobcov, pretože obchodníci často používajú vlastné ochranné známky spoločne s ochrannou známkou výrobcu napríklad tak, že zabezpečia umiestnenie svojho názvu na evidenčnom čísle vozidla alebo inde na vozidle.

47 — Bod 30.

46. Uvedené vyjadrenie v skutočnosti parafrázovalo rozsudok vo veci Hoffmann-La Roche⁴⁸. So všetkou úctou, nie som presvedčená o tom, že zhrnutie je celkom správne. To, čo Súdny dvor v skutočnosti uviedol v rozsudku vo veci Hoffmann-La Roche, bolo, že záruka pôvodu umožňuje spotrebiteľovi byť si istý, že výrobok označený ochrannou známkou nebol predmetom nepovoleného zásahu zo strany tretej osoby „ktorý by ovplyvnil [jeho] pôvodný stav“.⁴⁹ To naznačuje, že konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia nahradením vonkajšieho obalu, ktorý ovplyvňuje *iba vonkajšie balenie* by nepoškodil záruku pôvodu.

47. Okrem toho, ako som už uviedla,⁵⁰ nezastávam názor, že pojem „zmenil alebo zhoršil stav [tovaru]“ (znenie článku 7 ods. 2 smernice o ochranných známkach, ktoré odráža podmienky z rozsudku Hoffmann-La Roche) by mal byť vykladaný extenzívne.

48. Prípravné práce⁵¹ tiež naznačujú, že cieľom Komisie pôvodne bolo, aby sa po-

48 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 10.

49 — Bod 7. Súdny dvor potom pokračoval (v bodoch 9 až 12) a stanovil predchodcu neskoršieho kritéria nevyhnutnosti a v krátkosti sa dotkol toho, čo teraz tvorí ostatné podmienky BMS.

50 — Bod 13 vyššie.

51 — Pozri dôvodovú správu k návrhu prvej smernice Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk [KOM(80) 635 v končenom znení z 19. novembra 1980], komentár k článku 6.

žiadavka nevyhnutnosti uplatňovala na skutočnosť úpravy balenia nahradením vonkajšieho obalu; a predpokladala, že súbežný dovozca by mal požívať určitý stupeň voľnosti v tom, ako presne úpravu obalu uskutoční *za predpokladu*, že splnil požiadavky uvedené v rozsudku vo veci Hoffman-La Roche⁵². Nič nenaznačuje to, že by uvedený zámer v priebehu zákonodarného procesu vymizol.

49. Vnútroštátny súd a žalovaní tvrdia, že rozhodnutie Súdneho dvora EZVO vo veci Paranova/Merck⁵³ potvrdzuje názor, že podmienka nevyhnutnosti sa uplatňuje iba na skutočnosť úpravy balenia nahradením vonkajšieho obalu, a nie na jeho konkrétny spôsob a štýl. Nie som presvedčená o tom, že uvedený rozsudok je tak jednoznačný, ako sa tvrdí. Je však určite relevantný.

50. V uvedenej veci bola Súdneho dvora EZVO okrem iného položená otázka, či sa kritérium nevyhnutnosti, ktoré Súdny dvor uplatnil pri výklade „opodstatnených dôvod[ov]“ v zmysle článku 7 ods. 2, uplatňuje tiež na konkrétny dizajn balenia, alebo či treba konkrétny dizajn balenia posudzovať

vylučne na základe podmienky, že úprava balenia nesmie nepriaznivo ovplyvniť dobré meno majiteľa ochrannej známky alebo dobré meno ochrannej známky.

51. Súdny dvor EZVO preskúmal judikatúru Súdneho dvora a najmä podmienky BMS. Domnieval sa, že na základe prvej podmienky „bude určené, či má súbežný dovozca právo upraviť balenie výrobku a znova vyobraziť ochrannú známku výrobcu, zatiaľ čo ostatné kritériá určujú podmienky výkonu tohto práva na účely ochrany legitímnych záujmov majiteľa ochrannej známky“. Citujúc rozsudky vo veciach Bristol-Myers Squibb, Merck Sharpe & Dohme,⁵⁴ Boehringer I a Pharmacia & Upjohn⁵⁵, Súdny dvor EZVO uviedol, že „povolenie súbežných dovozov a úpravy balenia predstavuje prostriedky, ktorých cieľom je zabezpečenie voľného pohybu tovaru. ... Právo súbežného dovozcu na úpravu obalu je inými slovami opodstatnené preto, že predstavuje dôležitý vklad k prekonávaniu rozdelenia trhu EHP hranicami štátov. Práve v tomto rámci Súdny dvor zaviedol kritérium nevyhnutnosti... Z toho vyplýva, že [kritérium] má význam pre otázku definovania práva súbežného dovozcu upraviť obal ako takého vtedy, keď správanie majiteľa ochrannej známky a skutkové alebo právne prekážky obchodu bránia účinnému prístupu na trh štátu

52 — Pozri rozsudok Pfizer (už citovaný v poznámke pod čiarou 34), kde súbežný dovozca doslova plnil požiadavky z rozsudku Hoffmann-La Roche a Súdny dvor jeho prístup schválil.

53 — Rozsudok z 8. júla 2003, E-3/02, ETMR 2004, s. 1.

54 — Rozsudok z 23. apríla 2002, C-443/99, Zb. s. I-3703.

55 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 31.

dovozu. Tam, kde je... právo na úpravu obalu nepochybné a súbežný dovozca pri jeho výkone dosiahol účinný prístup na trh, požiadavka nevyhnutnosti nemôže byť rozhodujúca pri výklade pojmu „opodstatnené dôvody“ v článku 7 ods. 2 smernice. ... Uloženie požiadavky nevyhnutnosti na trhové správanie súbežného dovozcu po tom, čo získal prístup na trh, najmä uloženie požiadavky nevyhnutnosti na jeho stratégiu prezentácie výrobku, ako je napríklad reklama alebo dizajn balenia, by predstavovalo neprimerané obmedzenie voľného pohybu tovaru“. ⁵⁶

52. Uvedené odôvodnenie sa mi zdá byť správne. Štruktúra podmienok BMS (a vskutku pôvodné podmienky uvedené v rozsudku Hoffmann-La Roche) tiež uvedenej analýze zodpovedá. Je ďalej podporené prístupom Súdneho dvora v rozsudku Pharmacia & Upjohn ⁵⁷, v ktorom je uvedené, že „podmienka nevyhnutnosti je splnená, ak... pravidlá alebo prax v členskom štáte dovozu bránia uvádzaniu predmetného výrobku na trh v uvedenom štáte“.

56 — Body 41 až 45.

57 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 31, bod 43. Hoci citovaná pasáž odkazuje na odstránenie a nahradenie ochrannej známky, a nie všeobecnejšie na úpravu balenia, z bodov 37 až 39 rozsudku je jasné, že Súdny dvor zastáva názor, že obe situácie sa riadia tými istými zásadami.

53. Jeden z účastníkov naznačoval, ⁵⁸ že rozsudok Súdneho dvora EZVO kladie nedostatočnú váhu na „právo majiteľa ochrannej známky prezentovať svoju ochrannú známku tak, ako si želal“ a z toho dôvodu nie je správnym rozhodnutím. Majiteľ ochrannej známky samozrejme také právo má. Je však vyčerpané, len čo boli ním alebo s jeho súhlasom výrobky uvedené na trh v Spoločenstve. To je podstata pravidla vyčerpania, ktoré sa usiluje zabezpečiť, aby neboli práva duševného vlastníctva využívané na bránenie voľnému pohybu tovaru. Podľa môjho názoru musia existovať veľmi presvedčivé dôvody pre neuplatnenie tejto zásady.

54. Okrem toho existuje presvedčivé pragmatické tvrdenie (ktoré je podľa môjho názoru aspoň také dôležité, ako pojmová súdržnosť práva) proti názoru, že kritérium nevyhnutnosti sa uplatňuje na konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia. Taký výklad by neznesiteľným bremenom zatažil vnútroštátne súdy, ktoré by museli prijímať množstvo rozhodnutí o triviálnych podrobnostiach vzorov a farieb, čo zjavne nepatrí do ich súdnej právomoci.

55. Preto vyvodzujem záver, že požiadavka, aby bola úprava obalu nevyhnutná, sa

58 — Spoločnosť Eli Lilly, jeden zo žalobcov.

vzťahuje iba na samotnú skutočnosť úpravy balenia výrobku nahradením vonkajšieho obalu a nevzťahuje sa na konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia.

sa domnieval, že táto úvaha nie je nepo-
chybná.

Je štvrtá podmienka BMS porušená iba vtedy, ak je obal poškodený, nekvalitný alebo špinavý, alebo sa táto podmienka vzťahuje na akúkoľvek skutočnosť poškodzujúcu dobré meno ochrannej známky?

56. Štvrtá podmienka BMS je, že „prezentácia výrobku v upravenom balení nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa; obal teda nesmie byť poškodený, nekvalitný alebo špinavý“.

57. Táto otázka⁵⁹ bola postavená do popredia tvrdením žalovaných, že štvrtá podmienka BMS sa obmedzuje na nekvalitné balenie. Vnútroštátny súd nesúhlasí a zastáva názor, že akékoľvek poškodenie dobrého mena ochrannej známky predstavuje nedodržanie podmienky, ale pravdepodobne

58. Súhlasím so žalobcami a Komisiou, že neexistuje žiaden dôvod obmedzovať štvrtú podmienku BMS na otázky poškodeného, nekvalitného alebo znečisteného balenia. Z bodov 75 až 77 rozsudku vo veci BMS je jasné, že Súdny dvor na také balenie poukazoval ako na príklady „neadekvátnej prezentácie“ v prípade farmaceutických výrobkov, ktorá by mohla poškodiť dobré meno ochrannej známky.

59. Súdny dvor navyše od vydania rozsudku vo veci BMS uznal iné príklady poškodzovania dobrého mena, ktoré by v podstate mohli predstavovať „opodstatnené dôvody“ v zmysle článku 7 ods. 2 umožňujúce majiteľovi brániť ďalšiemu predaju tovaru, ktorý ním bol uvedený na trh v Spoločenstve alebo bol na trh uvedený s jeho súhlasom.⁶⁰ Takto v rozsudku Dior⁶¹ Súdny dvor vo všeobecnosti uviedol, že poškodenie dobrého

59 — Otázka č. 1 písm. c).

60 — Bez ohľadu na uvedené znenie článok 7 ods. 2 sám osebe nepriznáva priamy nárok. Majiteľ ochrannej známky, ktorý si želá brániť údajnému porušeniu, sa musí stále pohybovať v rámci článku 5 ods. 1 smernice: pozri bod 19 vyššie.

61 — Rozsudok zo 4. novembra 1997, C-337/95, Zb. s. I-6013, body 43 a 46.

mena ochrannej známky môže byť opodstatneným dôvodom; a konkrétnejšie uviedol, že použitie ochrannej známky v reklame, ktorá vážne poškodzovala dobré meno ochrannej známky, by mohlo byť opodstatneným dôvodom. V rozsudku BMW⁶² Súdny dvor uviedol, že skutočnosť, že ochranná známka sa používa v reklame predajcu takým spôsobom, že môže vyvolať dojem, že existuje obchodný vzťah medzi predajcom a majiteľom ochrannej známky môže predstavovať opodstatnený dôvod.

nekvalitné alebo znečistené balenie: otázkou je, či existuje vážne riziko toho, že dobré meno ochrannej známky bude poškodené.

Poškozujú určité (konkretizované) spôsoby úpravy balenia nevyhnutne dobré meno ochrannej známky, alebo je poškodenie dobrého mena skutkovou otázkou?

60. Žalovaní sa podľa môjho názoru presvedčivo s touto judikatúrou nevyrovnali. Opierajú sa o zahrnutie slova „teda“⁶³ do štvrtej podmienky BMS v tom zmysle, že naznačuje, že štvrtá podmienka je porušená iba vtedy, keď je balenie poškodené, nekvalitné alebo znečistené. Slovo „teda“ je nebezpečne tenkým lanom nato, aby od neho závisel uvedený výklad. V každom prípade by rovnako mohlo znamenať „napríklad“, a teda podporovať opačný názor.

62. Touto otázkou⁶⁴ sa vnútroštátny súd pýta, či je nevyhnutne poškodzované dobré meno ochrannej známky ak i) nie je ochranná známka zobrazená na novom vonkajšom obale („odstránenie označenia“) alebo ii) súbežný dovozca použije na nový vonkajší obal buď svoje vlastné logo, alebo štýl alebo označenie spoločnosti alebo označenie spoločnosti používané pre množstvo rôznych výrobkov („spoločné označenie“) alebo či je poškodenie dobrého mena skutkovou otázkou.

61. Preto vyvodzujem záver, že štvrtá podmienka BMS sa neobmedzuje na poškodené,

63. Ako bolo vysvetlené vyššie, High Court vo svojom druhom rozsudku zaujal stanovisko, že treba predpokladať, že akákoľvek

62 — Rozsudok z 23. februára 1999, C-63/97, Zb. s. I-905, bod 51.

63 — „Ainsi“ vo francúzskom texte.

64 — Otázka č. 1 písm. d).

úprava balenia poškodzuje dobré meno ochrannej známky. Vnútroštátny súd nesúhlasí. Uvádza, že v niektorých prípadoch môže spoločné označenie takúto škodu spôsobiť, napríklad ak vytvára dojem, že majiteľ spoločne používanej ochrannej známky je výrobcom alebo že dovozca a výrobca majú nejaký druh spoločného podniku. Tak to však nie je v tomto konaní. Čo sa týka odstránenia označenia, vnútroštátny súd tiež nevidí žiadne poškodenie dobrého mena: majiteľ ochrannej známky nemá žiadne právo, ktoré by vyžadovalo, aby ďalší distributéri ponechali jeho ochrannú známku na výrobku.

štátny súd uskutočniť podrobné zhodnotenie skutkového stavu tak, aby určil, či skutočne poškodzuje.

64. Žalobcovia tvrdia, že tak odstránenie označenia, ako aj spoločné označenie zo svojej podstaty poškodzujú dobré meno ochrannej známky. Žalovaní tvrdia, že odstránenie označenia nie je vôbec žiadnym porušením, keďže nepredstavuje „používa [nie]“ ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 1. Čo sa týka spoločného označenia, v rozsudku BMS nič nenaznačovalo, že by prijatie vlastného štýlu súběžným dovozcom pre jeho balenie poškodzovalo dobré meno ochrannej známky.⁶⁵ Komisia tvrdí, že zatiaľ čo každá z uvádzaných okolností môže v podstate poškodiť dobré meno ochrannej známky, v každom prípade musí vnútro-

65. Súhlasím so stanoviskom prijatým Komisiou. Je jasné (pozri body 58 a 59 vyššie), že tak neadekvátna prezentácia ochrannej známky, ako aj nesprávne naznačovanie obchodného spojenia s majiteľom ochrannej známky sú v podstate spôsobilé poškodiť dobré meno ochrannej známky (hoci je tiež jasné z rozsudku Dior, že iba *vážne* poškodenie dobrého mena bude predstavovať opodstatnený dôvod v zmysle článku 7 ods. 2⁶⁶). Súdny dvor v rozsudku BMW potvrdil, že to, či reklama môže vytvoriť dojem, že existuje obchodný vzťah medzi predajcom a majiteľom ochrannej známky, je skutkovou otázkou, ktorej posúdenie prináleží vnútroštátnemu súdu v závislosti od okolností jednotlivej veci.⁶⁷ Zdá sa mi, že tá istá logika by sa mala uplatňovať v ostatných prípadoch, ktoré môžu predstavovať „opodstatnené dôvody“ v zmysle článku 7 ods. 2. To, či daná okolnosť (napr. poškodenie dobrého mena) môže v podstate predstavovať „opodstatnený dôvod“, je právnou otázkou, ale to, či v danej

65 — Pozri tiež rozsudok Pfizer, už citovaný v poznámke pod čiarou 34.

66 — Bod 46.

67 — Bod 55.

veci uvedená okolnosť existuje, je skutkovou otázkou.

66. Preto vyvodzujem záver, že tak neadekvátna prezentácia ochrannej známky, ako aj nesprávne naznačovanie obchodného spojenia sú v podstate spôsobilé poškodiť dobré meno ochrannej známky. To, či konkrétne podoby úpravy balenia takú škodu spôsobujú a či je škoda dostatočne závažná nato, aby predstavovala „opodstatnený dôvod“ v zmysle článku 7 ods. 2 smernice, je skutkovou otázkou, o ktorej musí rozhodnúť vnútroštátny súd.

Aký je účinok absencie upozornenia, ako ho vyžaduje piata podmienka BMS?

67. Piata podmienka BMS vyžaduje, aby dovozca pred uvedením výrobku v upravenom balení do predaja upozornil majiteľa ochrannej známky a poskytol mu na jeho žiadosť vzorku výrobku v upravenom balení.

68. V rozsudku Boehringer I Súdny dvor rozhodol, že ak súdežný dovozca sám nesplní

požiadavku predchádzajúceho upozornenia, majiteľ ochrannej známky môže brániť uvádzaniu výrobku v upravenom balení na trh a že v prípade sporu je úlohou vnútroštátneho súdu, aby vzhľadom na všetky relevantné okolnosti posúdil, či mal majiteľ ochrannej známky k dispozícii dostatočnú lehotu nato, aby sa vyjadril k úmyslu úpravy balenia. Súdny dvor na „čisto indikatívnom“ základe naznačil, že 15 pracovných dní by bolo primeranou lehotou.⁶⁸

69. High Court sa vo svojom druhom rozsudku vyjadril, že z rozsudku Boehringer I nie je jasné, aký by bol primeraný prostriedok nápravy v prípade, v ktorom dovozca opomenul poskytnúť upozornenie, ale splnil ostatné podmienky BMS. Vnútroštátny súd sa preto pýta,⁶⁹ za predpokladu, že je to tak, a) či dovozca porušuje podmienku každým ďalším dovozom, alebo sa dopúšťa takéhoto konania len dovtedy, kým sa majiteľ nedozvie o výrobku a neuplynie lehota na upozornenie; b) či je majiteľ oprávnený požadovať náhradu škody na základe toho istého dôvodu, ako keby bol tovar falšovaný; c) či priznanie takého odškodnenia podlieha zásade proporcionality a d) ak nie, z akého

68 — Výroková časť a bod 67.

69 — Otázka č. 3.

základu treba vychádzať pri určovaní tohto odškodnenia.

70. Žalobcovia tvrdia, že každý úkon nasledujúci po opomenutí poskytnúť upozornenie je porušením bez ohľadu na vedomosť majiteľa, keďže každý úkon zavádza spotrebiteľov o pôvode výrobku. Prostriedky nápravy majú byť určené vnútroštátnym právom. Žalovaní tvrdia, že majiteľ má nárok na náhradu iba v lehote 15 dní po tom, čo sa skutočne dozvedel o predmetnej úprave balenia, a to akýmikoľvek prostriedkami. Zásada proporcionality sa uplatňuje na prostriedky nápravy rovnako, ako aj na hmotnoprávne opatrenia. Komisia súhlasí so žalobcami, že otázka č. 3 písm. a) už bola zodpovedaná v zmysle prvej alternatívy prednesenej vnútroštátnym súdom: pozri rozsudok Boehringer I. Náhrada škody musí byť určená v súlade s vnútroštátnymi zásadami vzťahujúcimi sa na finančné odškodnenia za predpokladu, že tieto zásady sú zlučiteľné s právom Spoločenstva a medzinárodným právom a najmä sú v súlade so zásadami rovnocennosti, účinnosti a proporcionality.

71. Vnútroštátny súd správne poukazuje na to, že sa zdá, že požiadavka upozornenia

nemá žiaden základ v Zmluve. Bola zavedená rozsudkom Hoffmann-La Roche z toho dôvodu, že zmenšovala riziko toho, že spotrebiteľia budú zavádzaní o pôvode výrobku.⁷⁰ Uvedené odôvodnenie bolo rozvinuté v rozsudku Bristol-Myers Squibb, kde Súdny dvor vysvetlil, že požiadavka upozornenia spolu s možnosťou (zavedenou v uvedenom rozsudku), aby majiteľ ochrannej známky požadoval vzorku výrobku v upravenom balení, má umožniť majiteľovi skontrolovať, že úprava balenia neovplyvňuje pôvodný stav výrobku a že nie je pravdepodobné, že by prezentácia poškodila dobré meno ochrannej známky. Dáva tiež majiteľovi lepšiu možnosť chrániť sa proti falšovaniu tovaru.⁷¹

72. Požiadavka je preto na rozdiel od prvých štyroch podmienok BMS, ktoré možno opísať ako hmotnoprávne, svojou povahou procesnoprávna. Podľa môjho názoru preto z toho vyplýva, že s porušením požiadavky upozornenia je spojená iná sankcia, ako sú sankcie uplatniteľné pri porušení ostatných, hmotnoprávnych podmienok BMS.

70 — Bod 12.

71 — Bod 78, ktorý má ozvenu v rozsudku Boehringer I, bod 61. Pozri tiež rozsudok Loendersloot, už citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 49.

73. Tým nechcem zmenšovať dôležitosť požiadavky upozornenia. Môže byť v podstate procesnou požiadavkou, ale je napriek tomu dôležitou ochranou majiteľa ochrannej známky. Absencia upozornenia nie je triviálna.

74. Možno by tiež stálo za to poukázať na skutočnosť, že okrem veľmi zriedkavých prípadov, opomenutie upozornenia bude úmyselné. Súbežný dovozca vie, kto je majiteľom ochrannej známky a ako sa s ním skontaktovať. Ako poznamenal generálny advokát Jacobs vo svojich návrhoch vo veci Boehringer I, požiadavku upozornenia „je jednoduché uplatňovať a jednoduché dodržiavať, takže prispieva k jednotnému uplatňovaniu práva Spoločenstva“.⁷²

75. Možno predvídať dva scenáre: žiadne (alebo neprimerané) upozornenie, ale dodržanie prvých štyroch podmienok BMS a žiadne (alebo neprimerané) upozornenie, ale nedodržanie jednej alebo viacerých z prvých štyroch podmienok BMS.

76. V prvom z uvedených scenárov, ktorý tvorí základ otázky vnútroštátneho súdu, sa

mi zdá, že by bolo neprimerané sankcionovať súbežného dovozcu za absenciu upozornenia tak prísne, ako keby okrem opomenutia upozornenia porušil jednu alebo viac hmotnoprávných podmienok. Sankcia je napriek tomu na mieste, pretože, ako som vysvetlila vyššie, poskytnutie upozornenia je dôležitou procesnou požiadavkou; a opomenutím upozornenia súbežný dovozca (úmyselne) ukrátil majiteľa ochrannej známky o príležitosť vykonať predchádzajúcu kontrolu, ktorú mu právo Spoločenstva umožňuje. Sankcia by teda mala byť účinná a odstrašujúca. Nemala by však byť rovnaká, ako je sankcia, ktorá by sa uplatňovala v prípade, ak by boli porušené aj hmotnoprávne podmienky, pretože by to bolo neprimerané.

77. Žalovníci vyjadrujú obavu, že majiteľ ochrannej známky môže po tom, čo sa z iného zdroja dozvie o výrobku v upravenom balení, úmyselne odkladať začatie konania s cieľom zvýšenia akejkoľvek finančnej sankcie za porušenie. Podľa môjho názoru by bolo obdobne neprimerané a vskutku aj nespravodlivé, ak by majiteľ ochrannej známky takým spôsobom ťažil zo svojho vlastného omeškania.

78. Podobne, keďže súbežný dovozca (v skutočnosti) vykonáva práva na základe práva Spoločenstva, sankcia ho nesmie diskriminovať z dôvodu, že vykonáva práva

72 — Bod 133.

na základe práva Spoločenstva, a nie práva na základe vnútroštátneho práva; a nesmie mu v praxi znemožňovať uvedené práva vykonávať.

uplatniť svoje obvyklé sankcie na základe vnútroštátneho práva a mal by uložiť osobitnú a dodatočnú sankciu za opomenutie upozornenia.

79. V každej danej veci je úlohou vnútroštátneho súdu určiť primeranú sankciu, ktorá rešpektuje uvedené parametre.

80. Druhý vyššie opísaný scenár je samozrejme v tejto veci hypotetický. Napriek tomu ho pre úplnosť zmieňujem. Tu je situácia podstatne odlišná. Opomenutie poskytnúť upozornenie bude v takých prípadoch prirážajúcou okolnosťou, pretože majiteľovi ochrannej známky sťažuje možnosť legitímne namietat' proti použitiu úpravy balenia (či už vo všeobecnej rovine z toho dôvodu, že vôbec nie je nevyhnutné balenie upravovať, alebo konkrétne z toho dôvodu, že skutočne použitá úprava balenia nespĺňa druhú, tretiu a/alebo štvrtú podmienku BMS). Ak, ako je pravdepodobné, je neposkytnutie upozornenia úmyselné, účelom bude pravdepodobne umožniť súbežnému dovozcovi získať pozíciu na trhu predtým, ako bude môcť majiteľ ochrannej známky vymáhať svoje práva. Za takých okolností som toho názoru, že vnútroštátny súd by mal za porušenie hmotnoprávnych podmienok

Kto nesie dôkazné bremeno?

81. Vnútroštátny súd sa pýta⁷³, či dovozca nesie dôkazné bremeno o tom, že nová úprava balenia spĺňa všetky podmienky BMS, alebo či sa dôkazné bremeno podľa konkrétnych podmienok líši, a ak áno, ako. V kontexte štvrtej podmienky BMS (poškodenie dobrého mena) sa vnútroštátny súd tiež pýta,⁷⁴ kto nesie dôkazné bremeno o tom, že konkrétna podoba dizajnu obalu poškodzuje dobré meno ochrannej známky, ak (čo si myslím, že tak je) otázka, či taký dizajn dobré meno poškodzuje, je skutkovou otázkou.

82. Je zřejmé, že dopad piatich podmienok BMS a to, či v praxi pôsobia spôsobom, ktorý rešpektuje správny vzťah medzi článkom 7 ods. 1 a článkom 7 ods. 2 smernice, bude značne závisieť od toho, ktorý účastník nesie

73 — Otázka č. 1 písm. a).

74 — Otázka č. 1 písm. d).

dôkazné bremeno o tom, že uvedené podmienky sú splnené. Usmernenie poskytnuté vo veci Boehringer I, konkrétne, že dôkazné bremeno by malo byť procesnou záležitosťou, o ktorej rozhoduje vnútroštátny súd potiaľ, pokiaľ je účinok nediskriminačný, sa ukázalo ako nedostatočne presné, ako to preukazuje tento návrh na začatie prejudiciálneho konania. V závislosti od toho, od ktorého účastníka vnútroštátny súd v konkrétnom členskom štáte požaduje, aby uniesol dôkazné bremeno, tie isté skutkové okolnosti môžu viesť k odlišným výsledkom v rôznych členských štátoch, čo je výsledok, ktorý by bol v rozpore s harmonizáciou, ktorú sa smernica usiluje dosiahnuť.⁷⁵

83. Pri rozhodovaní o príslušných úlohách, ktoré tu zohráva právo Spoločenstva a vnútroštátne právo je dôležité rozlišovať medzi určením, kto má niesť dôkazné bremeno a určením, ako treba dôkazné bremeno uniesť. Súhlasím s vnútroštátnym súdom, že je vhodné, aby tento Súdny dvor vnútroštátnym súdom označil, kto nesie dôkazné bremeno, pokiaľ ide o päť podmienok BMS. To, ako uvedené bremeno uniesť vo vzťahu ku ktorejkoľvek konkrétnej podmienke, bude potom predmetom vnútroštátnych procesných a dôkazných pravidiel.

84. Žalobcovia tvrdia, že dôkazné bremeno pre všetkých päť podmienok by mali niesť

žalovaní, pretože práva majiteľa ochrannej známky sú prostredníctvom úpravy balenia z podstaty veci vystavené ujme.

85. Žalovaní predkladajú dve vyjadrenia. Predovšetkým tvrdia, že dôkazné bremeno pre všetkých päť podmienok by mal niesť majiteľ ochrannej známky. Taký výklad nezapadá do rámca rozsudku Súdneho dvora Bristol-Myers Squibb⁷⁶ a nebudem ho ďalej posudzovať.

86. Subsidiárne tvrdia, že dôkazné bremeno pre každú podmienku by malo byť rozdelené podľa toho, ktorý účastník v podstate vyslovuje kladné tvrdenie k predmetnej otázke (aby sa vyhlo riziku, že sa bude od neho požadovať, aby preukazoval záporné tvrdenie). Súhlasili by preto s tým, aby dôkazné bremeno vo vzťahu k prvej podmienke (nevyhnutnosť upraviť balenie na účely uvedenia výrobku na trh), tretej podmienke (jasné označenie výrobcu a dovozcu) a piatej podmienke (upozornenie) zaťažovalo súbežného dovozcu. Tvrdia však, že od majiteľa ochrannej známky by sa malo požadovať, aby

75 — Pozri rozsudok z 18. októbra 2005, *Class International*, C-405/03, Zb. s. I-8735, bod 73.

76 — Pozri napr. znenie bodov 49, 50, 69, 73, 74 a 78 rozsudku *Bristol-Myers Squibb*.

odôvodnil akékoľvek tvrdenie, že úprava balenia nespĺňa druhú podmienku (žiaden vplyv na pôvodný stav, riadne informácie pre používateľov) alebo štvrtú podmienku (prezentácia nespôsobujúca škodu).

87. Komisia tvrdí, že ako východiskový bod je úlohou vnútroštátnych procesných pravidiel, aby určili, kto nesie dôkazné bremeno preukázania súladu s podmienkami BMS. Vnútroštátne procesné pravidlá, ktoré zaťažujú dôkazným bremenom súdežného dovozcu, však možno podrobiť dodatočným podmienkam, ak je dovozca schopný preukázať, že ich fungovanie vedie k reálnemu riziku rozdelenia vnútroštátnych trhov.⁷⁷ V takom prípade nesie dôkazné bremeno o tom, či je splnená každá z podmienok BMS, účastník, u ktorého je pravdepodobnejšie, že bude mať informácie dôležité na posúdenie takej podmienky.

88. Len čo sa preskúma päť podmienok BMS, stane sa zrejším, že nie sú homogénne. Prvá podmienka je potenciálne zložitá. V závislosti od okolností môže byť niekedy potrebná podrobná analýza právnych a skutkových okolností trhu v členskom štáte dovozu, aby sa rozhodlo, či je úprava balenia nevyhnutná na účely umožnenia

prístupu súbežného dovozcu na trh a účinného predaja na uvedenom trhu. Pri povrchnom pohľade sa zdá byť druhá a štvrtá podmienka zložitá. Podľa môjho názoru však každá vyžaduje zhodnotenie toho, čo je v podstate pomerne jednoduchou otázkou: nesie so sebou to, čo sa vykonalo s výrobkom úpravou jeho balenia reálne riziko, že pôvodný stav výrobku bude nepriaznivo ovplyvnený (druhá podmienka); a je nová prezentácia výrobku taká, že existuje reálne riziko vážneho poškodenia dobrého mena ochrannej známky (štvrtá podmienka). Tretia a piata podmienka sú priamočiarejšie.

89. V závislosti od toho, ktorá podmienka je skúmaná, môže byť súbežný dovozca alebo majiteľ ochrannej známky v konkrétnom prípade viac alebo menej schopný zaobstarať nevyhnutný materiál na preukázanie toho, že konkrétna podmienka je (alebo nie je) splnená, a teda je primerané od niektorej z uvedených osôb vyžadovať, aby nevyhnutný materiál predložila na účely unesenia svojho dôkazného bremena.

90. Čo je podstatnejšie, účinkom požiadavky, aby súbežný dovozca uniesol dôkazné bremeno vo vzťahu k všetkým piatim podmienkam, by bolo naklonenie rovnováhy ešte ďalej od voľného pohybu tovaru (základná zásada) a smerom k ochrane práv duševného

77 — Rozsudok z 8. apríla 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Zb. s. I-3051, body 37 a 41.

vlastníctva (výnimka z uvedenej zásady). Naopak, vyžadovať od majiteľa ochrannej známky, aby uniesol dôkazné bremeno vo vzťahu k všetkým piatim podmienkam, by znamenalo, že bude pre neho zložitejšie sa vôbec niekedy dovolať svojich práv na základe článku 7 ods. 2 smernice a (ako som už uviedla) bolo by to v rozpore s rozsudkom Bristol-Myers Squibb.

vyjadrenia logicky vyplýva, že súbežný dovozca musí preukázať nevyhnutnosť, aby vyvrátil domnienku, že majiteľ ochrannej známky má právo brániť uvádzaniu výrobkov v upravenom balení na trh. Sotva dáva zmysel, aby sa od oprávnenej osoby vyžadovalo, aby preukázala, že za daných okolností nemôže oprávnenie vykonávať.

91. Podľa môjho názoru sú preto obe uvedené možnosti neprijateľné; a treba postupne posúdiť každú podmienku.

Prvá podmienka: nevyhnutnosť

92. Súdny dvor v rozsudku Bristol-Myers Squibb uviedol, že „oprávnenie majiteľa práv z ochrannej známky brániť uvádzaniu výrobkov v upravenom balení pod ochrannou známkou na trh, ktoré je chránené v členskom štáte, by malo byť obmedzené iba v rozsahu, v akom je úprava balenia uskutočnená dovozcom nevyhnutná na účely uvedenia výrobku na trh v členskom štáte dovozu“.⁷⁸ Zdá sa mi, že z uvedeného

93. Zdá sa mi tiež, že súbežný dovozca je účastníkom, ktorý bude najpravdepodobnejšie mať k dispozícii informácie, aby uniesol dôkazné bremeno týkajúce sa nevyhnutnosti. Pri obvyklom priebehu udalostí bude oboznámený s regulačnými požiadavkami upravujúcimi distribúciu a uvádzanie farmaceutických výrobkov na trh v členskom štáte dovozu. Bude si vedomý napríklad toho, čo má byť uvedené na letáčiku s informáciou pre pacienta a v akom jazyku a bude si vedomý veľkosťou balenia výrobku, ktoré sú (alebo nie sú) obvykle predpisované a/alebo preplácané systémom sociálneho zabezpečenia. Má tiež obchodnú motiváciu vykonať nevyhnutnú prácu, aby zistil, či (napríklad) existujú v konkrétnom členskom štáte zábrany pacientov voči obalom prelepeným novými etiketami,⁷⁹ takže na účely úspeš-

79 — Napríklad preto, že také balenia stále sčasti zobrazujú informácie v jazyku, ktorý starší ľudia nepoznajú a nemusia mu dôverovať, alebo všeobecnejšie, pretože pacienti môžu mať podozrenie, že s takými obalmi sa neoprávnenne manipulovalo.

ného uvedenia výrobku na trh je nevyhnutné upraviť balenie výrobku nahradením vonkajšieho obalu, a nie prelepiť ho novými etiketami.

94. Zastávam preto názor, že súbežný dovozca by mal niesť dôkazné bremeno týkajúce sa nevyhnutnosti úpravy balenia.

Druhá podmienka: žiaden nepriaznivý vplyv na stav výrobku

95. Je to súbežný dovozca, ktorý rozhoduje o rozsahu, v akom upravuje balenie výrobku a akou metódou ho upravuje a kto dohliada nad (a teda kontroluje) procesom úpravy balenia. Vie, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený „brániť akejkoľvek úprave balenia, s ktorou je spojené riziko toho, že výrobok vnútri balenia bude vystavený neoprávnenej manipulácii alebo vplyvom na jeho pôvodný stav“⁸⁰ a že úprava balenia musí byť preto vykonaná „za okolností, ktoré nie sú spôso-

bilé ovplyvniť pôvodný stav výrobku“.⁸¹ Je teda úlohou súbežného dovozcu preukázať, že to, čo sa rozhodol vykonať a ako sa to rozhodol vykonať, zachová celistvosť výrobku označeného ochrannou známkou. Nezdá sa mi, že by toto predstavovalo preukazovanie negatívneho tvrdenia, ako to tvrdia žalovaní. Okrem toho, v oblasti farmaceutických výrobkov súbežný dovozca samozrejme už takmer určite preukázal príslušným regulačným orgánom, že jeho proces úpravy balenia so sebou nenesie žiadne riziko poškodenia stavu výrobkov. Súdny dvor už vysvetlil⁸², že v kontexte druhej podmienky BMS musí byť predmetné riziko reálnym rizikom, na rozdiel od hypotetického alebo abstraktného rizika.

96. Podľa môjho názoru je preto úlohou súbežného dovozcu, aby preukázal, že k žiadnemu nepriaznivému účinku nedochádza.

Tretia podmienka: jasné označenie dovozcu a výrobcu

97. Súbežný dovozca rozhoduje o úprave balenia a kontroluje ho. Konkretizuje také

80 — Bod 59 rozsudku Bristol-Myers Squibb.

81 — Tamže, bod 60.

82 — Tamže, body 61 až 63.

záležitosti ako farbu, veľkosť a typ písma použitého na zobrazenie informácií, ako aj umiestnenie informácií na obale. Je preto úlohou súbežného dovozcu aby preukázal, že tak majiteľ ochrannej známky, ako aj súbežný dovozca sú na výrobku v upravenom balení jasne označení.

riziko je vážne, má najlepšie možnosti nato, aby predložil dôkaz na odôvodnenie uvedenej tvrdenia. Mal by preto niesť pozitívne dôkazné bremeno týkajúce sa porušenia jeho práv z ochrannej známky.⁸⁴

Štvrtá podmienka: prezentácia nepoškodzujúca dobré meno

Piata podmienka: upozornenie

98. Už som uviedla, že podľa môjho názoru je štvrtá podmienka BMS porušená, ak je balenie spôsobilé vyvolať vážne riziko, že dobré meno ochrannej známky bude poškodené.⁸³ Z toho vyplýva, že dôkazné bremeno o tom, že je to tak, by mal niesť majiteľ ochrannej známky. Je v najlepšom postavení nato, aby posúdil, či úprava balenia nepredstavuje žiadne riziko, alebo či predstavuje možné riziko poškodenia dobrého mena ochrannej známky. Ak by sa domnieval, že

99. Súbežný dovozca už z definície kontroluje, či, kedy a akými prostriedkami oznámi majiteľovi ochrannej známky, že má v úmysle upraviť balenie výrobku označeného ochrannou známkou a predávať ho v členskom štáte dovozu. Z toho vyplýva, že by mal preukázať, že podnikol všetky primerané kroky na poskytnutie riadneho upozornenia.⁸⁵

84 — Pozri rozsudok Van Doren, už citovaný v poznámke pod čiarou 77, bod 41. Súdny dvor uviedol, že za okolností, keď existuje reálne riziko rozdelenia trhu v prípade, že dovozca nesie dôkazné bremeno o tom, že tovar bol uvedený na trh v EHP majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, majiteľ ochrannej známky musí na účely namietania zásahu do práv priznaných mu článkom 5 ods. 1 smernice prvý preukázať, že tovar bol pôvodne uvedený na trh *mimo* EHP predtým, ako bude súbežný dovozca musieť preukázať následné uvedenie na trh v rámci EHP zo strany majiteľa ochrannej známky alebo s jeho súhlasom. Na ilustráciu rozhodnutia Súdneho dvora o tom, kto nesie dôkazné bremeno o zásahu do práv z ochrannej známky, pozri tiež rozsudok Class International, už citovaný v poznámke pod čiarou 75, body 70 až 75.

85 — Vyjadřila som to takto, pretože si nemyslím, že dovozca by mal byť sankcionovaný, ak podnikol všetky primerané kroky na poskytnutie upozornenia, ale z nejakého dôvodu, napríklad z dôvodu zlyhania komunikácie s organizáciou majiteľa ochrannej známky, sa upozornenie nedostalo do príslušného oddelenia.

83 — Bod 61 vyššie.

Návrh

100. Na základe vyššie uvedených dôvodov navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na otázky položené Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) takto:

- Päť podmienok uvedených v rozsudku Bristol-Myers Squibb (C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Zb. s. I-3457) (ďalej len „podmienky BMS“) sa neuplatní v prípade, ak súbežný dovozca uvádza na trh v jednom členskom štáte farmaceutický výrobok dovezený z druhého členského štátu v jeho pôvodnom vnútornom a vonkajšom balení, na ktoré súbežný dovozca nalepil dodatočnú vonkajšiu etiketu vytlačenú v jazyku členského štátu dovozu.

- Požiadavka, aby bola úprava obalu nevyhnutná (prvá podmienka BMS) sa vzťahuje iba na skutočnosť úpravy balenia výrobku nahradením vonkajšieho obalu a nevzťahuje sa na konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia.

- Požiadavka, aby nebola prezentácia výrobku v upravenom balení spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa (štvrtá podmienka BMS) sa neobmedzuje len na poškodené, nekvalitné alebo znečistené balenie: otázkou je, či existuje vážne riziko toho, že dobré meno ochrannej známky bude poškodené.

- Tak neadekvátna prezentácia ochrannej známky, ako aj nesprávne naznačovanie obchodného vzťahu sú v podstate spôsobilé poškodiť dobré meno ochrannej známky. To, či konkrétne podoby úpravy balenia takú škodu spôsobujú a či je škoda dostatočne vážna nato, aby predstavovala „opodstatnené dôvody“ v zmysle článku 7 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок, je skutkovou otázkou, o ktorej musí rozhodnúť vnútroštátny súd.

- Za okolností, keď dovozca opomenul poskytnúť upozornenie, ale splnil ostatné podmienky BMS, dopúšťa sa porušenia podmienky každým nasledujúcim dovozom. Je úlohou vnútroštátneho súdu stanoviť primeranú sankciu, ktorá by mala byť účinná a odstrašujúca. Mala by tiež byť primeraná a nemala by byť preto rovnaká ako sankcia, ktorá by sa uplatnila v prípade, ak by boli porušené tiež iné podmienky BMS.

- Súbežný dovozca nesie dôkazné bremeno preukázania dodržania prvej, druhej, tretej a piatej podmienky BMS. Majiteľ ochrannej známky znáša dôkazné bremeno týkajúce sa vážneho rizika poškodenia dobrého mena ochrannej známky alebo svojho dobrého mena (štvrtá podmienka BMS).