

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 28. júla 2011 *

V spojených veciach C-400/09 a C-207/10,

ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článkov 234 ES a 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Højesteret (Dánsko) zo 7. októbra 2009 a 22. apríla 2010 a doručené Súdnemu dvoru 19. októbra 2009 a 30. apríla 2010, ktoré súvisia s konaniami:

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, v likvidácii,

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

a

Paranova Danmark A/S,

* Jazyk konania: dánčina.

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

proti

Merck Sharp & Dohme Corp., predtým Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia J.-J. Kasel, M. Ilešič (spravodajca), E. Levits a M. Safjan,

generálny advokát: Y. Bot,
tajomník: C. Strömholm, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 7. apríla 2011,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, v likvidácii, a Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S, v zastúpení: J. J. Bugge a K. Jensen, advokater,

- Paranova Danmark A/S a Paranova Pack A/S, v zastúpení: E. B. Pfeiffer, advokat,

- Merck Sharp & Dohme Corp., predtým Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV a Merck Sharp & Dohme, v zastúpení: R. Subiotto, QC, a T. Weincke, advokat,

- česká vláda, v zastúpení: M. Smolek a K. Havlíčková, splnomocnení zástupcovia,

- talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

- portugalská vláda, v zastúpení: L. Inez Fernandes a P. A. Antunes, splnomocnení zástupcovia,

- Európska komisia, v zastúpení: H. Krämer, H. Støvlbæk a F. W. Bulst, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 12. mája 2011,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa týkajú výkladu článku 7 ods. 2 prvej smernice 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. 017/001, s. 92), ako aj súvisiacej judikatúry Súdneho dvora, a najmä rozsudkov z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Zb. s. 1139); z 3. decembra 1981, Pfizer (1/81, Zb. s. 2913), ako aj z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i. (C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Zb. s. I-3457), a MPA Pharma (C-232/94, Zb. s. I-3671). Súdny dvor v týchto rozsudkoch spresnil podmienky, za ktorých súbežný dovozca môže predávať lieky označené ochrannou známkou, ktorých balenie bolo upravené bez toho, aby majiteľ ochrannej známky mohol tomu zabrániť.

- 2 Tieto návrhy boli podané v rámci sporov medzi Orifarm A/S (ďalej len „Orifarm“), Orifarm Supply A/S (ďalej len „Orifarm Supply“), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, v likvidácii (ďalej len „Handelsselskabet“), a Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (ďalej len „Ompakningsselskabet“) vo veci C-400/10 a Paranova Danmark A/S (ďalej len „Paranova Danmark“) a Paranova Pack A/S (ďalej len „Paranova Pack“) vo veci C-207/10 na jednej strane a Merck Sharp & Dohme Corp. (predtým Merck & Co. Inc.), Merck Sharp & Dohme BV, ako aj Merck Sharp & Dohme (ďalej spoločne len „Merck“) na druhej strane vo veci neuviedenia podniku, ktorý je skutočne zodpovedný za úpravu balenia, na novom balení súbežne dovážaných liekov.

Právny rámec

- 3 Smernica 89/104 bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, s. 25), ktorá nadobudla účinnosť 28. novembra 2008. Na spor vo veci samej sa však vzhľadom na čas, keď nastali skutkové okolnosti, vzťahuje ešte smernica 89/104.

- 4 Článok 5 smernice 89/104 nazvaný „Práva z ochrannej známky“ stanovuje:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

- a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

- b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámenny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

2. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary

alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.

3. V rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:

- a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;
- b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;
- c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;
- d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.

...“

5 Podľa článku 7 tej istej smernice nazvaného „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známku uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v spoločenstve.

2. Odsek 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.“

Spory vo veciach samých a prejudiciálne otázky

Vec C-400/09

- 6 Spoločnosti Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet a Ompakningselskabet sú súčasťou obchodnej skupiny Orifarm. Táto skupina je najdôležitejším súběžným dovozcom liekov v škandinávskych štátoch a v roku 2008 bola najdôležitejším dodávateľom liekov pre dánske lekárne. Hlavné sídlo skupiny sa nachádza v Odense (Dánsko).
- 7 Merck, ktorá patrí medzi najdôležitejšie svetové obchodné zoskupenia výroby liekov, vyrábala dotknuté výrobky vo veci samej, ktoré sa súběžne dovážali na dánsky trh skupinou Orifarm. Merck je takisto majiteľkou práv z ochranných známk súvisiacich s týmito liekmi a je oprávnená domáhať sa súdnej ochrany na základe licenčných zmlúv uzavretých s majiteľmi práv z ochranných známk.
- 8 Spoločnosti Orifarm a Handelsselskabet sú alebo boli držiteľkami povolení na uvádzanie uvedených liekov na trh a ich predaj, zatiaľ čo Orifarm Supply a Ompakningselskabet, ktoré uskutočnili úpravu ich balenia, sú alebo boli držiteľkami povolení na túto úpravu balenia.

- 9 Všetky rozhodnutia týkajúce sa nákupu, úpravy balenia a predaja dotknutých liekov vo veci samej vrátane rozhodnutí týkajúcich sa vzhľadu nových balení, ako aj označovania prijala Orifarm alebo Handelsselskabet. Ompakningsselskabet a Orifarm Supply kúpili a prebalili tieto lieky, pričom prevzali zodpovednosť za dodržiavanie smerníc, ktoré stanovil Lægemiddelstyrelsen (Dánsky úrad pre liečivá) a ktoré sú určené podnikom vykonávajúcim úpravu balenia.
- 10 Na obale týchto liekov je uvedené, že úpravu balenia uskutočnila Orifarm alebo Handelsselskabet.
- 11 Merck podala na Sø- og Handelsretten (námorný a obchodný súd) dve žaloby proti Orifarm a Orifarm Supply, ako aj proti Handelsselskabet a Ompakningsselskabet z dôvodu, že na balení dotknutých liekov vo veci samej nebolo uvedené meno skutočného pôvodcu úpravy balenia. V rozsudkoch vyhlásených jednak 21. februára 2008 a jednak 20. júna 2008 Sø- og Handelsretten uviedol, že žalované spoločnosti porušili práva skupiny Merck z ochrannej známky, pretože na balení neuviedli názov podniku, ktorý skutočne vykonal úpravu balenia, a z tohto dôvodu im uložil povinnosť zaplatiť spoločnosti Merck peňažnú náhradu.
- 12 Højesteret, ktorý rozhoduje o kasačných opravných prostriedkoch podaných spoločnosťami Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet a Ompakningsselskabet proti týmto rozsudkom Sø- og Handelsretten, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
- „1. Má sa judikatúra Súdneho dvora, ako vyplýva z [už citovaných rozsudkov Bristol-Myers Squibb a i., ako aj MPA Pharma], vykladať v tom zmysle, že súdežný dovozca, ktorý je držiteľom povolenia na uvádzanie súdežne dovážaného lieku na trh a disponuje informáciami, ktoré sa tohto lieku týkajú, a ktorý nezávislému podniku dáva pokyny na nákup a úpravu balenia lieku, ako aj podrobné pokyny

týkajúce sa vonkajšieho vzhľadu balenia a ďalších aspektov týkajúcich sa tohto lieku, porušuje práva majiteľa ochrannej známky tým, že sám seba uvádza na vonkajšom obale súbežne dovezeného lieku ako podnik, ktorý uskutočnil úpravu balenia, namiesto toho, aby uviedol názov nezávislého podniku, ktorý je držiteľom povolenia na úpravu balenia a ktorý liek doviezol a uskutočnil fyzickú úpravu balenia, vrátane (opätovného) uvedenia predmetnej ochrannej známky?

2. Má pre odpoveď na prvú otázku význam, že sa možno domnievať, že ak držiteľ povolenia na uvádzanie výrobkov na trh sám seba uvedie ako podnik uskutočňujúci úpravu balenia namiesto podniku, ktorý uskutočnil fyzickú úpravu balenia na objednávku, neexistuje nebezpečenstvo, že by spotrebiteľ/konečný používateľ mohol byť uvedený do omylu o tom, že majiteľ ochrannej známky je zodpovedný za úpravu balenia predmetného lieku?

3. Má pre odpoveď na prvú otázku význam, že sa možno domnievať, že nebezpečenstvo uvedenia do omylu spotrebiteľa/konečného používateľa o tom, že majiteľ ochrannej známky je zodpovedný za úpravu balenia lieku, je vylúčené v tom prípade, ak podnik, ktorý vykonal fyzickú úpravu balenia, je uvedený ako podnik uskutočňujúci úpravu balenia?

4. Má pre odpoveď na prvú otázku význam len nebezpečenstvo, že by spotrebiteľ/konečný používateľ mohol byť uvedený do omylu o tom, že majiteľ ochrannej známky je zodpovedný za úpravu balenia lieku, alebo sú pre odpoveď na prvú otázku dôležité aj iné okolnosti týkajúce sa majiteľa ochrannej známky...:
 - a) že podnik, ktorý uskutočňuje dovoz a fyzickú úpravu balenia a (opätovne) uvádza ochrannú známku jej majiteľa na vonkajšom obale výrobku, môže týmto konaním samostatne porušiť práva majiteľa ochrannej známky a

b) že faktory, za ktoré je zodpovedný pôvodca fyzickej úpravy balenia, môžu spôsobiť, že úprava balenia ovplyvní pôvodný stav lieku, alebo že vonkajší vzhľad upraveného balenia je taký, že sa možno domnievať, že dobré meno majiteľa ochrannej známky bolo poškodené (pozri najmä [už citovaný] rozsudok Bristol-Myers Squibb a i.)?

5. Má pre odpoveď na prvú otázku význam, že držiteľ povolenia na uvádzanie výrobkov na trh, ktorý sa sám uviedol ako podnik uskutočňujúci úpravu balenia, patrí (ako sesterská spoločnosť) v okamihu upovedomenia majiteľa ochrannej známky o zamýšľanom predaji súbežne dovážaných liekov po úprave ich balenia do tej istej skupiny ako skutočný pôvodca úpravy balenia?“

Vec C-207/10

13 Spoločnosti Paranova Danmark a Paranova Pack sú dcérskymi spoločnosťami Paranova Group A/S, ktorá vykonáva súbežný dovoz liekov do Dánska, Švédska a Fínska. Sídlo obchodnej skupiny sa nachádza v Ballerupe (Dánsko), kde sídlia aj obidve uvedené dcérske spoločnosti.

14 Podobne ako v prípade skutkových okolností vo veci C-400/09, Paranova Group súbežne dováža do Dánska dotknuté lieky vo veci samej, ktoré boli vyrobené obchodnou skupinou Merck, ktorá je majiteľkou práv z ochrannej známky označujúcej tieto lieky alebo je oprávnená domáhať sa súdnej ochrany na základe licenčných zmlúv uzavretých s majiteľmi práv k ochranným známkam.

- 15 Paranova Danmark je držiteľkou povolenia na uvádzanie uvedených liekov na trh a ich predaj, zatiaľ čo Paranova Pack, ktorá uskutočnila úpravu ich balenia, je alebo bola držiteľkou povolenia na túto úpravu balenia.
- 16 Všetky rozhodnutia týkajúce sa nákupu, úpravy balenia a predaja dotknutých liekov vo veci samej vrátane rozhodnutí týkajúcich sa vzhľadu nových balení, ako aj označovania prijala Paranova Danmark. Paranova Pack kúpila a skutočne prebalila tieto lieky v súlade s podmienkami, ktoré stanovil Lægemiddelstyrelsen pre podniky vykonávajúce úpravu balenia, a predávala ich v súlade s právnou úpravou pre farmaceutickú oblasť, pričom prevzala zodpovednosť súvisiacu s týmito jednotlivými úkonmi.
- 17 Na obale uvedených liekov je uvedené, že úpravu balenia uskutočnila Paranova Danmark.
- 18 Merck podala dve žaloby proti Paranova Danmark a Paranova Pack z dôvodu, že na balení dotknutých liekov vo veci samej nebolo uvedené meno skutočného pôvodcu úpravy balenia. V nadväznosti na tieto žaloby bolo Paranova Danmark a Paranova Pack nariadené jednak uznesením fogedretten i Ballerup z 26. októbra 2004, potvrdeným v odvolacom konaní 15. augusta 2007 SØ- og Handelsretten, ako aj rozsudkom uvedenej súdnej inštalácie z 31. marca 2008, predať uvedené lieky, pretože ich balenie neuvádzalo názov podniku, ktorý skutočne vykonal úpravu balenia.
- 19 Højesteret, ktorý rozhoduje o kasačných opravných prostriedkoch podaných spoločnosťami Paranova Danmark a Paranova Pack proti rozsudkom SØ- og Handelsretten, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
- „1. Má sa článok 7 ods. 2 [smernice 89/104/EHS] a súvisiaca judikatúra, najmä [už citované] rozsudky Súdneho dvora vo veciach Hoffmann-La Roche, Pfizer, ako aj Bristol-Myers Squibb a i., vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky

môže na základe týchto ustanovení zabrániť tomu, aby spoločnosť, ktorá uvádza na trh súběžne dovážané lieky a ktorá je držiteľkou povolenia na uvádzanie liekov na trh pre daný liek v členskom štáte, predávala tento liek s informáciou, že úpravu balenia lieku uskutočňuje spoločnosť uvádzajúca lieky na trh, hoci pre túto spoločnosť vykonáva fyzickú úpravu balenia iná spoločnosť, pôvodca úpravy balenia, ktorej spoločnosť uvádzajúca lieky na trh dáva pokyny týkajúce sa nákupu a úpravy balenia lieku, podrobného vzhľadu balenia lieku a iných požiadaviek súvisiacich s liekom a ktorá je držiteľkou povolenia na úpravu balenia a opätovne uvádza ochrannú známku na novom balení v rámci úpravy balenia?

2. Má pre odpoveď na prvú otázku význam, že možno predpokladať, že spotrebiteľ alebo konečný používateľ nebude uvedený do omylu v súvislosti s pôvodom tovaru a že nenadobudne dojem, že majiteľ ochrannej známky zodpovedá za úpravu balenia, na základe toho, že súběžný dovozca na balení uvedie názov výrobcu spolu s uvedeným označením podniku zodpovedného za úpravu balenia?

3. Má pre odpoveď na prvú otázku význam iba riziko uvedenia spotrebiteľa alebo konečného používateľa do omylu o tom, že za úpravu balenia zodpovedá majiteľ ochrannej známky, alebo sú relevantné aj iné okolnosti týkajúce sa majiteľa ochrannej známky, napríklad:
 - a) že subjekt, ktorý v skutočnosti vykonáva nákup a úpravu balenia a opätovne uvádza ochrannú známku majiteľa ochrannej známky na balení lieku, tým môže samostatne porušiť práva majiteľa ochrannej známky, ktoré z nej vyplývajú, a že to môže byť spôsobené faktormi, za ktoré zodpovedá subjekt, ktorý vykonáva fyzickú úpravu balenia;

b) že úprava balenia má vplyv na pôvodný stav výrobku alebo

c) že prebalený výrobok sa prezentuje tak, že možno predpokladať, že poškodí ochrannú známku alebo dobré meno jej majiteľa?

4. Ak v rámci odpovede na tretiu otázku Súdny dvor dospeje k záveru, že je tiež relevantné prihliadať na skutočnosť, že samotná spoločnosť uskutočňujúca úpravu balenia môže poškodiť práva majiteľa ochrannej známky, ktoré z nej vyplývajú, od Súdneho dvora sa žiada, aby uviedol, či je pre túto odpoveď relevantné, že spoločnosť uvádzajúca lieky na trh, ktorá patrí súbežnému dovozcovi, a spoločnosť uskutočňujúca úpravu balenia podľa vnútroštátneho práva spoločne a nerozdielne zodpovedajú za porušenie práv majiteľa ochrannej známky, ktoré z nej vyplývajú.

5. Má pre odpoveď na prvú otázku význam skutočnosť, že súbežný dovozca, ktorý je držiteľom povolenia na uvádzanie liekov na trh a uviedol sa ako subjekt zodpovedný za úpravu balenia, v čase upovedomenia majiteľa ochrannej známky pred plánovaným predajom lieku s upraveným balením patrí do rovnakej skupiny ako spoločnosť, ktorá vykonala úpravu balenia (sesterská spoločnosť)?

6. Má pre odpoveď na prvú otázku význam, že spoločnosť uskutočňujúca úpravu balenia je v príbalovom letáku uvedená ako výrobca?“

²⁰ Uznesením predsedu prvej komory Súdneho dvora z 31. januára 2011 boli veci C-400/09 a C-207/10 spojené na účely ústnej časti konania a vyhlásenia rozsudku.

O prejudiciálnych otázkach

- 21 Vnútroštátny súd sa svojimi otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, v podstate pýta, či článok 7 ods. 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľovi ochrannej známky súvisiacej so súbežne dovážaným farmaceutickým výrobkom umožňuje zabrániť neskoršiemu uvádzaniu tohto prebaleného výrobku na trh z dôvodu, že nové balenie ako podnik zabezpečujúci úpravu balenia neuvádza podnik, ktorý na objednávku skutočne upravil balenie tohto výrobku, pričom ide o držiteľa povolenia na uvádzanie uvedeného výrobku na trh, podľa ktorého pokynov bola úprava balenia vykonaná a ktorý je za ňu zodpovedný.
- 22 Orifarm, Paranova Danmark, česká a portugalská vláda, ako aj Európska komisia sa domnievajú, že na tieto otázky tak, ako boli preformulované, treba odpovedať záporne, zatiaľ čo Merck a talianska vláda zastávajú opačný názor.
- 23 V prvom rade treba pripomenúť, že podľa článku 7 ods. 2 smernice 89/104 môže majiteľ ochrannej známky zabrániť úprave balenia výrobkov označených touto ochrannou známkou, pričom sa takéto konanie chápe ako výnimka z voľného pohybu tovarov iba vtedy, ak výkon tohto práva majiteľom nepredstavuje skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi v zmysle článku 30 druhej vety ES, teraz článku 36 druhej vety ZFEÚ (pozri rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i., C-348/04, Zb. s. I-3391, bod 16, ako aj citovanú judikatúru).
- 24 Uplatnenie práva majiteľa ochrannej známky zabrániť úprave balenia je skrytým obmedzovaním obchodu, ak toto uplatnenie prispieva k umelému rozdeľovaniu trhu medzi členskými štátmi a ak sa okrem toho úprava balenia uskutočnila tak, že

legitímne záujmy majiteľa boli rešpektované (pozri rozsudok Boehringer Ingelheim a i., už citovaný, bod 17, ako aj citovanú judikatúru).

- 25 V tejto poslednej súvislosti Súdny dvor konštatoval, že v prípade, že úprava balenia sa vykonáva za podmienok, ktorými nemožno poškodiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale, hlavná úloha ochrannej známky ako záruky pôvodu výrobku je zachovaná. Spotrebiteľ alebo konečný užívateľ nie je teda uvedený do omylu v súvislosti s pôvodom výrobkov, ale získa naozaj výrobky vyrobené pod samotným dohľadom majiteľa ochrannej známky (pozri rozsudky Bristol-Myers Squibb a i., už citovaný, bod 67, ako aj MPA Pharma, už citovaný, bod 39).
- 26 Súdny dvor pritom takisto uviedol, že skutočnosť, že majiteľovi by nebolo umožnené domáhať sa svojho práva z ochrannej známky, aby zabránil uvádzaniu výrobkov na trh po úprave ich balenia dovozcom, znamená, že dovozcom je priznaná určitá možnosť, ktorá je za normálnych okolností vyhradená samotnému majiteľovi. V jeho záujme ako majiteľa ochrannej známky a na účely jeho ochrany pred akýmkoľvek zneužitím treba preto túto možnosť pripustiť, len ak dovozca dodrží tiež niektoré ďalšie požiadavky (pozri v tomto zmysle rozsudky Bristol-Myers Squibb a i., už citovaný, body 68 a 69, ako aj MPA Pharma, už citovaný, body 40 a 41).
- 27 Z ustálenej judikatúry, a najmä z rozsudkov, o ktorých výklad vnútroštátny súd žiada Súdny dvor, vyplýva, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený zabrániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom označeným jeho ochrannou známkou, ak dovozca upravil balenie tohto výrobku a znovu na ňom vyobrazil ochrannú známku:

— ak sa zistí, že takéto zabránenie prispieva k zániku umelého rozdeľovania trhov medzi členskými štátmi, najmä z dôvodu, že úprava balenia je potrebná na uvádzanie výrobku na trh v členskom štáte dovozu,

- ak sa preukáže, že úprava balenia nemôže poškodiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale,

- ak sa na novom balení jasne uvedie názov toho, kto upravil balenie výrobku, a názov výrobcu,

- ak vzhľad prebaleného výrobku nemôže poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa, čo znamená najmä, že obal nesmie byť poškodený, nekvalitný alebo špinavý, a

- ak dovozca pred uvedením prebaleného výrobku na trh upozorní majiteľa ochrannej známky a poskytne mu na jeho žiadosť vzorku výrobku v upravenom balení (pozri najmä rozsudky Hoffmann-La Roche, už citovaný, bod 14; Bristol-Myers Squibb a i., už citovaný, bod 79; MPA Pharma, už citovaný, bod 50, a Boehringer Ingelheim a i., už citovaný, bod 21, ako aj z 22. decembra 2008, The Wellcome Foundation, C-276/05, Zb. s. I-10479, bod 23).

²⁸ Pokiaľ ide o dotknutú podmienku vo veciach samých, podľa ktorej musí byť na obale jasne uvedený pôvodca úpravy balenia výrobku, táto požiadavka je odôvodnená záujmom majiteľa ochrannej známky zabrániť tomu, aby si spotrebiteľ alebo konečný užívateľ mohol myslieť, že majiteľ je zodpovedný za úpravu balenia (pozri rozsudky Bristol-Myers Squibb a i., už citovaný, bod 70, ako aj MPA Pharma, už citovaný, bod 42).

²⁹ Ako pritom konštatoval generálny advokát v bodoch 34 a 35 svojich návrhov, tento záujem je plne zachovaný, pokiaľ je na obale prebaleného výrobku jasne uvedený názov podniku, na ktorého objednávku a na základe ktorého pokynov bola úprava balenia vykonaná a ktorý ja za ňu zodpovedný. Takýto údaj totiž v prípade, že je zrozumiteľne vytlačený tak, že mu bežne pozorná osoba rozumie, môže zabrániť vyvolaniu

chybného dojmu v mysli spotrebiteľa alebo konečného užívateľa o tom, že balenie výrobku bolo upravené majiteľom ochrannej známky.

³⁰ Navyše na základe skutočnosti, že tento podnik nesie plnú zodpovednosť za úkony súvisiace s úpravou balenia, majiteľ sa môže domáhať svojich práv a prípadne dosiahnuť náhradu škody v prípade, že úpravou balenia došlo k poškodeniu pôvodného stavu výrobku obsiahnutého v obale alebo že ide o taký vzhľad výrobku, ktorý by mohol poškodiť dobré meno ochrannej známky. V tejto súvislosti treba spresniť, že za tohto predpokladu podnik, ktorý je na novom balení prebaleného výrobku uvedený ako pôvodca úpravy balenia, musí niesť zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú podnikom, ktorý skutočne vykonal úpravu balenia, a nemôže sa zbaviť svojej zodpovednosti najmä tvrdením, že tento podnik konal v rozpore s jeho pokynmi.

³¹ Za týchto podmienok majiteľ ochrannej známky nemá legitímny záujem požadovať, aby bol na obale uvedený názov podniku, ktorý skutočne vykonal úpravu balenia výrobku, len z dôvodu, že úprava balenia môže poškodiť pôvodný stav tohto výrobku a tým prípadne poškodiť práva z ochrannej známky.

³² Záujem majiteľa ochrannej známky na zachovaní pôvodného stavu výrobku obsiahnutého v obale je dostatočne chránený požiadavkou, spomenutou v bode 27 tohto rozsudku, podľa ktorej sa musí preukázať, že úprava balenia nemôže poškodiť pôvodný stav uvedeného výrobku. Povinnosť preukázať túto skutočnosť prislúcha za podmienok, o aké ide vo veciach samých, držiteľovi povolenia na uvádzanie výrobkov na trh, podľa ktorého pokynov došlo k úprave balenia a ktorý je za ňu zodpovedný.

- 33 Merck však tvrdí, že na účely ochrany spotrebiteľov je potrebné uviesť na obale prebaleného výrobku názov podniku, ktorý skutočne vykonal úpravu balenia. Spotrebiteľia majú totiž záujem poznať názov tohto podniku, aby mohli podľa ich vnútroštátneho práva podať žalobu nielen proti majiteľovi povolenia na uvádzanie výrobkov na trh, ale aj proti pôvodcovi úpravy balenia, najmä ak im v dôsledku tejto úpravy balenia bola spôsobená škoda.
- 34 Túto argumentáciu však nemožno prijať. V tejto súvislosti stačí konštatovať, že z článku 7 ods. 2 smernice 89/104 vyplýva, že výnimka zo zásady vyčerpania práv z ochranej známky stanovenej v tomto ustanovení sa obmedzuje na ochranu legitímnych záujmov majiteľa ochranej známky, pričom osobitnú ochranu legitímnych záujmov spotrebiteľov ako takú zabezpečujú iné právne nástroje.
- 35 V každom prípade, aj keby sa záujmy majiteľa ochranej známky prekrývali čo i len čiastočne so záujmami spotrebiteľa, nič to nemení na skutočnosti, ako to uviedol generálny advokát v bodoch 42 a 43 svojich návrhov, že uvedenie názvu podniku zodpovedného za úpravu balenia na obale umožňuje, aby bol spotrebiteľ z hľadiska práva ochranných znáмок riadne informovaný.
- 36 Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že článok 7 ods. 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľovi ochranej známky súvisiacej so súbežne dovázaným farmaceutickým výrobkom neumožňuje zabrániť neskoršiemu uvádzaniu tohto prebaleného výrobku na trh len z dôvodu, že nové balenie ako podnik zabezpečujúci úpravu balenia neuvádza podnik, ktorý na objednávku skutočne upravil balenie tohto výrobku a má na to povolenie, ale uvádza podnik, ktorý je držiteľom povolenia na uvádzanie uvedeného výrobku na trh, podľa ktorého pokynov došlo k úprave balenia a ktorý je za ňu zodpovedný.

O trovách

- ³⁷ Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol takto:

Článok 7 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľovi ochrannej známky súvisiacej so súbežne dovázaným farmaceutickým výrobkom neumožňuje zabrániť neskoršiemu uvádzaniu tohto prebaleného výrobku na trh len z dôvodu, že nové balenie ako podnik zabezpečujúci úpravu balenia neuvádza podnik, ktorý na objednávku skutočne upravil balenie tohto výrobku a má na to povolenie, ale uvádza podnik, ktorý je držiteľom povolenia na uvádzanie uvedeného výrobku na trh, podľa ktorého pokynov došlo k úprave balenia a ktorý je za ňu zodpovedný.

Podpisy