



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 10. novembra 2016*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochranné známky — Smernica 2008/95/ES — článok 7 ods. 2 — Farmaceutické výrobky — Súbežný dovoz — Rozdelenie trhov — Potreba úpravy balenia výrobku označeného ochrannou známkou — Farmaceutický výrobok uvedený na trh vývozu a na trh dovozu majiteľom ochrannej známky s rovnakými druhmi balenia“

Vo veci C-297/15,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Sø- og Handelsretten (Námorný a obchodný súd, Dánsko) z 10. júna 2015 a doručený Súdnemu dvoru 18. júna 2015, ktorý súvisí s konaním:

Ferring Lægemedler A/S, konajúca v mene Ferring BV,

proti

Orifarm A/S,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca), sudcovia M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits a F. Biltgen,

generálny advokát: M. Wathelet,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Ferring Lægemedler A/S, konajúca v mene Ferring BV, v zastúpení: T. Ryhl, advokat,

— Orifarm A/S, v zastúpení: K. Jensen, advokat,

— Európska komisia, v zastúpení: H. Støvlbæk, T. Scharf a J. Samnadda, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: dánčina.

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 7 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).
- 2 Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi spoločnosťou Ferring Lægemedler A/S, konajúcej v mene Ferring BV (ďalej len „Ferring“), a spoločnosťou Orifarm A/S vo veci námietky spoločnosti Ferring proti uvádzaniu jedného z jej liekov na trh v Dánsku, ktorého balenie bolo upravené spoločnosťou Orifarm, v súvislosti so súbežnými dovozmi pochádzajúcimi z Nórska uskutočňovanými touto spoločnosťou.

Právny rámec

Dohoda o EHP

- 3 Článok 13 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 (Ú. v. ES L 1, 1994, s. 3; Mim. vyd. 11/052, s. 3, ďalej len „Dohoda o EHP“) preberá obsah článku 36 ZFEÚ.
- 4 Smernica 2008/95 bola zahrnutá do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 146/2009 zo 4. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII (Duševné vlastníctvo) k Dohode o EHP (Ú. v. EÚ L 62, 2010, s. 43).

Právo Únie

- 5 Článok 7 smernice 2008/95 stanovuje:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou 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.“

Dánske právo

- 6 Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že článok 6 varemærkeloven (zákon o ochranných známkach), ktorým bola v Dánsku prebratá smernica 2008/95, je v podstate totožný s článkom 7 smernice 2008/95.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

- 7 Ferring predáva liek pod ochrannou známkou Klyx, ktorej je majiteľom, v Dánsku, Fínsku, Švédsku a Nórsku. Vo všetkých týchto štátoch je liek Klyx predávaný v rovnakých objemových formátoch, konkrétne vo fľaške veľkosti 120 ml alebo 240 ml, ako aj v baleniach obsahujúcich jeden alebo desať kusov tohto výrobku.
- 8 V rámci svojej činnosti súbežného dovozu Orifarm kupuje liek Klyx v Nórsku v baleniach po desať kusov a predáva tento výrobok na dánskom trhu, predtým však uskutoční úpravu balení na jednokusové, na ktorých znovu vyobrazí ochrannú známku Klyx (ďalej len „sporná úprava balenia“).

- 9 Ferring pred vnútroštátnym súdom tvrdí, že môže oprávnené namietať proti spornej úprave balenia, keďže po prvé táto úprava balenia nie je potrebná na uvádzanie výrobku na trh, ktorý je predmetom súbežných dovozov, a po druhé uvedená úprava balenia je odôvodnená len snahou dovozcu získať obchodnú výhodu.
- 10 Orifarm tvrdí, že úprava balenia je potrebná pre prístup k segmentu dánskeho trhu tvoreného liekom Klyx baleným do škatuliek obsahujúcich jeden kus výrobku.
- 11 Vnútroštátny súd uvádza, že z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený namietať proti úprave balenia, pokiaľ táto námietka prispieva k rozdeleniu trhov. O taký prípad ide, keď námietka bráni úprave balenia nevyhnutnej pre uvádzanie lieku na trh v štáte dovozu. Za týchto podmienok sa vnútroštátny súd pýta, či možno spornú úpravu balenia považovať za „nevyhnutnú“, vzhľadom na skutočnosť, že liek Klyx sa vyskytuje v jednodusových baleniach alebo v baleniach po desať kusov vo všetkých štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP, kde je liek uvádzaný na trh, vrátane štátov dotknutých vo veci samej.
- 12 Za týchto podmienok Sø- og Handelsretten (Námorný a obchodný súd, Dánsko) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:
- „1. Má sa článok 7 ods. 2 smernice 2008/95 a súvisiaca judikatúra vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený namietať proti tomu, aby súbežný dovozca naďalej uvádzal na trh liek, ktorého balenie upravil, dal mu nový vonkajší obal a znovu na ňom vyobrazil ochrannú známku, pokiaľ majiteľ ochrannej známky predáva liek v rovnakých objemových formátoch a baleniach vo všetkých štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami EHP, kde je liek uvedený na trh?
2. Bude odpoveď na prvú otázku odlišná, pokiaľ majiteľ ochrannej známky uviedol liek na trh v štáte vývozu i v štáte dovozu v dvoch rozdielnych baleniach (balenia po 10 kusov a jednodusové balenia) a dovozca nakúpil v štáte vývozu balenia po 10 kusov a upravil ich na jednodusové balenia, na ktorých znova vyobrazil ochrannú známku pred ich uvedením na trh v štáte dovozu?“

O prejudiciálnych otázkach

- 13 Svojimi otázkami, ktoré treba skúmať spoločne, sa vnútroštátny v podstate pýta, či sa má článok 7 ods. 2 smernice 2008/95 má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený namietať proti tomu, aby súbežný dovozca naďalej uvádzal na trh liek, ktorého balenie upravil, dal mu nový vonkajší obal a znovu na ňom vyobrazil ochrannú známku.
- 14 V tomto ohľade treba na jednej strane pripomenúť, že osobitným účelom ochrannej známky je zaručiť pôvod výrobku označeného touto ochrannou známkou a že úprava balenia tohto výrobku vykonaná treťou osobou bez súhlasu majiteľa je spôsobilá skutočne ohroziť túto záruku pôvodu (pozri analogicky rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i., C-348/04, EU:C:2007:249, bod 14, ako aj citovanú judikatúru).
- 15 Na druhej strane treba pripomenúť, že podľa článku 7 ods. 2 smernice 2008/95 môže majiteľ ochrannej známky namietať úpravu balenia, pričom sa takéto konanie chápe ako výnimka z voľného pohybu tovarov iba vtedy, ak výkon tohto práva majiteľom nepredstavuje skryté obmedzovanie obchodu medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP, v zmysle druhej vety článku 13 tejto dohody (pozri analogicky, pokiaľ ide o článok 36, druhú vetu ZFEÚ, rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i., C-348/04, EU:C:2007:249, bod 16, ako aj citovanú judikatúru).
- 16 Výkon majiteľom ochrannej známky jeho práva brániť úprave balenia predstavuje skryté obmedzovanie obchodu v zmysle tohto posledného ustanovenia, ak tento výkon prispieva k umelému rozdeľovaniu trhu medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP, a ak sa okrem toho úprava balenia

- uskutočnila tak, že sa rešpektovali legitímne záujmy majiteľa (pozri analogicky, pokiaľ ide o článok 36, druhú vetu ZFEÚ, rozsudky z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i., C-348/04, EU:C:2007:249, bod 17, ako aj z 28. júla 2011, Orifarm a i., C-400/09 a C-207/10, EU:C:2011:519, bod 24 a citovanú judikatúru).
- 17 K umelému rozdeľovaniu trhu medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP, prispieva, ak majiteľ ochrannej známky namieta úpravu balenia liekov, v prípade, že je táto úprava nevyhnutná na to, aby sa súbežne dovezený výrobok mohol uviesť na trh v štáte dovozu (pozri analogicky rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i., C-348/04, EU:C:2007:249, bod 18, ako aj citovanú judikatúru).
- 18 Ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, môže byť právo majiteľa ochrannej známky chránenej v členskom štáte namietať proti uvádzaniu na trh výrobkov v upravenom balení s ochrannou známkou obmedzené len, pokiaľ je úprava balenia dovozom nevyhnutná na uvádzanie tohto výrobku na trh v členskom štáte dovozu (pozri analogicky rozsudok z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, EU:C:1996:282, bod 56).
- 19 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že majiteľ ochrannej známky môže zakázať zmenu, ktorá vyplýva z každej úpravy balenia lieku označeného ochrannou známkou – ktorá samotnou svojou podstatou vytvára nebezpečenstvo narušenia pôvodného stavu lieku – s výnimkou prípadu, že úprava balenia je nevyhnutná na účely uvedenia na trh súbežne dovezených výrobkov a ak sú okrem toho chránené legitímne záujmy majiteľa (pozri analogicky rozsudky z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i., C-143/00, EU:C:2002:246, bod 34, ako aj z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i., C-348/04, EU:C:2007:249, bod 19).
- 20 Pokiaľ ide o podmienku nevyhnutnosti úpravy balenia, musí byť skúmaná z hľadiska okolností prevažujúcich v čase uvedenia na trh v štáte dovozu, v dôsledku ktorého je úprava balenia objektívne potrebná na to, aby mohol byť liek súbežným dovozom uvádzaný na trh v tomto členskom štáte. Námietky majiteľa ochrannej známky proti úprave balenia nie sú odôvodnené, pokiaľ tým bráni účinnému prístupu dovezeného výrobku na trh štátu dovozu (pozri analogicky rozsudky z 12. októbra 1999, Upjohn, C-379/97, EU:C:1999:494, bod 43, ako aj z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i., C-143/00, EU:C:2002:246, bod 46).
- 21 Okrem toho treba predovšetkým uviesť, že majiteľ ochrannej známky nemôže brániť úprave balenia výrobku, pokiaľ balenie, vo veľkosti použitej týmto majiteľom v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP, kde dovozca výrobok kúpil, nemôže byť uvedené na trh v štáte dovozu najmä z dôvodu právnej úpravy, ktorá povoľuje len balenia určitej veľkosti, alebo z dôvodu vnútroštátnej praxe s rovnakým účinkom, pravidiel zdravotného poistenia, v dôsledku ktorých preplatenie výdavkov na zdravotnú starostlivosť závisí od veľkosti balenia, alebo z dôvodu ustálenej praxe v oblasti predpisovania liekov založenej okrem iného na štandardných veľkostiach balení odporúčaných profesijnými zoskupeniami a inštitúciami zdravotného poistenia (pozri analogicky rozsudok z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, EU:C:1996:282, bod 53).
- 22 Ďalej, pokiaľ v súlade s platnými pravidlami a praxou v štáte dovozu majiteľ ochrannej známky používa v tomto štáte niekoľko rôznych veľkostí balenia, zistenie, že jedna z veľkostí sa uvádza na trh aj v štáte vývozu, ktorý je stranou Dohody o EHP, nepostačí na odôvodnenie záveru, že úprava balenia nie je nevyhnutná. Pokiaľ by dovozca mohol predávať výrobok len v určitej časti svojho trhu, došlo by k rozdeľovaniu trhov (pozri analogicky rozsudok z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, EU:C:1996:282, bod 54).
- 23 Napokon prináleží súbežnému dovozcovi, aby preukázal existenciu podmienok brániacich majiteľovi ochrannej známky legitímne namietať proti ďalšiemu uvádzaniu liekov na trh (pozri analogicky rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i., C-348/04, EU:C:2007:249, bod 52).

- 24 V prejednávanej veci z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že vo všetkých štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP, v ktorých je liek Klyx uvedený na trh, vrátane štátov dotknutých sporom vo veci samej, je tento výrobok spoločnosti Ferring uvádzaný na trh v rovnakých baleniach.
- 25 Naopak, z informácií, ktoré má k dispozícii Súdny dvor, nevyplýva, že jedna zo situácií uvedených v bode 21 tohto rozsudku bola v prejednávanej veci preukázaná, alebo že sa z dôvodu osobitných okolností prevažujúcich v čase uvedenia na trh bránilo účinnému prístupu lieku Klyx na dánsky trh.
- 26 Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či sú jedna alebo viac okolností, na ktoré odkazuje bod 21 tohto rozsudku, prítomné v spore vo veci samej. V prípade, že to tak nie je, je majiteľ ochrannej známky oprávnený namietať spornú úpravu balenia, pokiaľ výrobok, ktorý je predmetom súbežných dovozov, môže byť uvádzaný na trh v Dánsku v rovnakom balení, ako výrobok, ktorý je uvádzaný na trh v Nórsku.
- 27 Orifarm vo svojich písomných vyjadreniach tvrdí, že rozdelenie trhov je inherentným dôsledkom námietok proti úprave balenia, keďže dovozca môže preniknúť na dánsky segment trhu s baleniami obsahujúcimi jediný kus lieku Klyx len dovozom výrobku z Nórska v rovnakom balení. Bez spornej úpravy balenia tak dovezený výrobok môže byť uvádzaný na trh len v určitej časti dánskeho trhu.
- 28 V tomto ohľade treba konštatovať, že spis neobsahuje žiadnu skutočnosť, ktorá by umožnila konštatovať, že trh s liekom Klyx v balení po desiatich kusoch predstavuje len určitú časť trhu štátu dovozu, konkrétne Dánska. V každom prípade vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či je táto podmienka splnená v spore vo veci samej.
- 29 Za týchto podmienok treba na položené otázky odpovedať tak, že článok 7 ods. 2 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený namietať proti tomu, aby súbežný dovozca naďalej uvádzal na trh liek, ktorého balenie upravil, dal mu nový vonkajší obal a znovu na ňom vyobrazil ochrannú známku, pokiaľ na jednej strane dotknutý liek môže byť uvádzaný na trh v štáte dovozu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP, v rovnakom balení, ako je balenie, v ktorom sa tento výrobok uvádza na trh v štáte vývozu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP, a na druhej strane dovozca nepreukázal, že dovezený výrobok môže byť uvádzaný na trh len v určitej časti trhu štátu dovozu, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

O trovách

- 30 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym 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 (piata komora) rozhodol takto:

Článok 7 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený namietať proti tomu, aby súbežný dovozca naďalej uvádzal na trh liek, ktorého balenie upravil, dal mu nový vonkajší obal a znovu na ňom vyobrazil ochrannú známku, pokiaľ na jednej strane dotknutý liek môže byť uvádzaný na trh v štáte dovozu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP z 2. mája 1992, v rovnakom balení, ako je balenie, v ktorom sa tento výrobok uvádza na trh v štáte vývozu, ktorý je

zmluvnou stranou Dohody o EHP, a na druhej strane dovozca nepreukázal, že dovezený výrobok môže byť uvádzaný na trh len v určitej časti trhu štátu dovozu, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

Podpisy