

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE

ELEANOR SHARPSTON,
predstavljeni 6. aprila 2006¹

1. V obravnavanem primeru se Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Združeno kraljestvo) obrača na Sodišče za nadaljnje napotke glede poteka sodbe v zadevi *Boehringer Ingelheim in drugi* (v nadaljevanju: *Boehringer I*).² Ta zadeva se je nanašala na okoliščine, v katerih se imetnik znamke lahko sklicuje na svoje pravice iz znamke, da prepreči vzporednemu uvozniku, ki je ponovno pakiral izdelke, ki nosijo to znamko, da te izdelke trži.

2. V sodbi Court of Appeal, ki je vodila do predložitvenega sklepa, je sodnik Jacob navedel: „Včasih menim, da pravo na tem področju morda izgublja stik z resničnostjo – navsezadnje obravnavamo samo uporabo znamke imetnika za njegovo blago v popolnem stanju. Menim, da se težavam, v katere je zašlo pravo, povprečen potrošnik čudi.“

3. S tem se strinjam. Zdi se mi, da bi po 30 letih sodne prakse glede ponovnega pakiranja farmacevtskih izdelkov moralo biti mogoče ločiti ustrezna načela, ki bi nacionalnim sodiščem omogočila, da bi uporabila pravo pri nenehno ponavljajočih se pravnih sporih med proizvajalci in vzporednimi uvozniki. V teh sklepnih predlogih bom poskušala jasno navesti taka načela. Upam, da bodo potem nacionalna sodišča nepopustljivo odigrala svojo vlogo pri uporabi teh načel ob predloženih dejstvih brez nadaljnje zahteve po podrobnejši uskladitvi načel. Vsak sodnik ve, da lahko premeteni odvetniki vedno najdejo razlog, zakaj podani predlog velja ali ne velja za položaj njihove stranke. Vendar po mojem mnenju ne bi smelo biti Sodišče zadolženo za to, da neprenehoma razsoja o taki podrobnosti.³

1 – Jezik izvirnika: angleščina.

2 – Sodba z dne 15. junija 2002 v zadevi *Boehringer Ingelheim in drugi* (C-143/00, Recueil, str. I-3759).

3 – Ugotovimo lahko, da je generalni pravobranilec Jacobs podobno poudaril pred devetimi leti v točki 33 svojih sklepnih predlogov z dne 27. februarja 1997 v zadevi *Loendersloot* (C-349/95, Recueil, str. I-6227), ko je izrazil mnenje, da „bi to Sodišče [...] prekoračilo okvire svoje vloge po členu [234 ES], če bi razsojalo o vseh vidikih ponovnega pakiranja in ponovnega označevanja, ki bi ju lahko izvajali vzporedni uvozniki za različne vrste izdelkov. Potem ko Sodišče podrobneje obrazloži osnovno načelo ali načela, mora biti prepuščeno nacionalnim sodiščem, da uporabljajo ta načela v zadevah, ki potekajo pred njimi“.

Pravni okvir

4. Razvoj sodne prakse Sodišča glede ponovnega pakiranja sta v zadevi *Boehringer I* v nekaterih podrobnostih preučila generalni pravobranilec Jacobs in Sodišče. Te analize ne bom ponovno navajala. Le podrobno bom razložila naslednje točke, ki so po mojem mnenju posebej pomembne za zadevni primer.

5. Zgodovinsko ozadje te sodne prakse sta seveda člena 28 in 30 ES. V tej zadevi je člen 30 zelo pomemben v odgovorih na tožbo. Nasprotno pa je člen 28 omenjen v ozkem okviru. Vendar ne smemo pozabiti, da je člen 30 izjema temeljnega pravila, poudarjenega v členu 28, da se blago lahko prosto giblje med državami članicami. Dosledno se mora razlagati, da člen 30 odstopa od tega osnovnega pravila.⁴

6. Pri taki razlagi člena 30 v okviru pravic intelektualne in industrijske lastnine je Sodišče

4 – Sodba z dne 17. junija 1981 v zadevi *Komisija proti Irski* (C-113/80, Recueil, str. 1625), točka 7.

zelo zgodaj razvilo pojem posebnega predmeta pravice in ugotovilo, da člen 30 „samo priznava odstopanja od [prostega pretoka blaga] v takem obsegu, kot so upravičena za namen varovanja pravic, ki določajo poseben predmet take lastnine“.⁵ Tako načelo omogoča določanje okoliščin, v katerih bo uresničevanje pravice glede na vsako vrsto intelektualne lastnine dovoljeno po pravu Skupnosti, tudi če v čezmejnem okviru tako uresničevanje že po sami opredelitvi preprečuje prosti pretok.⁶

7. Prav tako je Sodišče zelo zgodaj opredelilo posebni predmet pravice iz znamke kot „zagotovilo, da ima imetnik znamke izključno pravico do uporabe te znamke za dajanje izdelkov, ki jih varuje znamka, prvič v obtok“.⁷ Iz te opredelitve je spontano sledila doktrina o izrabi pravic znamke.⁸ Sodišče je tako sklenilo, da „izvrševanje pravice do prepovedi prodaje imetnika znamke, ki jo uživa po zakonodaji države članice v tej državi za izdelek, ki ga je imetnik tržil pod to znamko v drugi

5 – Sodba z dne 8. junija 1971 v zadevi *Deutsche Grammophon* (C-78/70, Recueil, str. 487, točka 11). „Posebni predmet“ je precej slab prevod francoskega „objet spécifique“. Za zanimivo zgodovinsko in jezikoslovno razpravo glej 6. poglavje dela D. Keelinga *Intellectual Property Rights in EU Law (Pravice intelektualne lastnine v pravu EU)* (2003).

6 – Točka 14 sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Jacobsa, predstavljenih 13. marca 1990 v zadevi *HAG* (C-10/89, Recueil, str. I-3711) (*HAG II*).

7 – Sodba z dne 31. oktobra 1974 v zadevi *Centrafarm proti Winthrop* (C-16/74, Recueil, str. 1183, točka 8).

8 – V okviru drugih pravic intelektualne lastnine je prišlo do podobnega razvoja dogodkov: glej zadevo *Deutsche Grammophon*, navedeno v opombi 5, ki zadeva pravice, povezane z avtorsko pravico, sodbo z dne 31. oktobra 1974 v zadevi *Centrafarm proti Sterling Drug* (C-15/74, Recueil, str. 1147), ki obravnava patente, in sodbo z dne 22. januarja 1981 v zadevi *Dansk Supermarked* (C-58/80, Recueil, str. 181), ki obravnava avtorsko pravico.

državi članici ali pa se je izdelek tržil z njegovim privoljenjem, ni združljivo s pravili Pogodbe EGS glede prostega pretoka blaga na skupnem trgu“.⁹

izčrpana. Drugič, obstaja pravica do oporekanja kakršni koli uporabi znamke, ki lahko škoduje zagotovitvi o izvoru, sestavljenem iz zagotovila identitete izvora in zagotovila o neoporečnosti izdelka, ki nosi znamko.

8. Sodišče je poleg tega razvilo pojem posebnega predmeta pravice iz znamke v zadevi *Hoffmann-La Roche*¹⁰ z razlago, da „je bistven namen znamke [...] zagotavljanje identitete izvora izdelka, ki nosi znamko, potrošniku oziroma končnemu uporabniku tako, da se mu omogoči razlikovanje tega izdelka od izdelkov drugega izvora brez kakršne koli možnosti zamenjave [in] zagotavljanje, da izdelek pod blagovno znamko [...] ni bil predmet navzkrižnega trženja na prejšnji stopnji [...] tako, da bi to vplivalo na prvotno stanje izdelka.“ Varovanje določenega predmeta znamke potemtakem vključuje pravico do preprečevanja „kakršne koli uporabe znamke, ki lahko škoduje zagotovitvi o izvoru.“

10. Te bistvene pravice so v Direktivi o blagovnih znamkah.¹¹ Člen 5(1) določa, da znamka podeljuje imetniku „izključne pravice“, zlasti pravico, da prepove uporabo v gospodarskem prometu za (a) kateri koli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, (b) kateri koli znak, ki je enak ali tako podoben, da obstaja verjetnost zmede, za enako ali podobno blago ali storitve.¹²

9. Določen predmet znamke ima tako dva sestavna dela. Prvič, obstaja pravica do uporabe znamke za dajanje izdelkov, ki jih varuje, prvič v obtok v ES, nato pa je ta pravica

11. Po členu 5(1)(a) bi dobil imetnik znamke brez pridržkov pravico, da prepreči vsako tako uporabo za blago, ki ga znamka zajema. Imetnik bi tako lahko preprečil uvoz takega blaga v eno državo članico iz druge države članice in oporekal prostemu pretoku blaga, ki ga zagotavlja člen 28 ES. Vendar bi to bilo

9 – Zadeva *Centrafarm proti Winthrop*, navedena v opombi 7, točka 12.

10 – Sodna z dne 23. maja 1978 (C-102/77, Recueil, str. 1139, točka 7).

11 – Prva direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1).

12 – Ker obravnavni primer ne zadeva storitev, bom nadaljnjo razpravo omejila na blago.

v nasprotju s Pogodbo in navedenim ciljem te direktive, katerega namen je „odpraviti neskladja med zakoni o znamki držav članic, ki lahko ovirajo prosti pretok blaga in svobodo opravljanja storitev ter izkrivljajo konkurenco na skupnem trgu“¹³ in s tem zavarovati delovanje notranjega trga.¹⁴ Člen 7(1) zato določa, da pravica imetnika znamke, da prepreči uporabo znamke, „ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg Skupnosti“¹⁵, označenim s to znamko od imetnika znamke ali z njegovim soglasjem“, ter tako jedrnato povzema doktrino o izrabi pravic znamke Skupnosti.

tema določbama. Zdi se mi, da je koristneje, če ju opišemo kot protiutež druge drugi. Ob upoštevanju besedila pravila in izjeme bi šlo bolj za medsebojno povezavo členov 28 in 30 ES, če bi se člen 5(1), ki potencialno omejuje uvoz, razlagal kot izjema člena 7(1), ki odraža osnovno načelo prostega pretoka blaga.

12. Čeprav je bil člen 7(1) opisan kot izjema pravila v členu 5(1)¹⁶, menim, da to ni popolnoma natančna analiza odnosa med

13. Nasprotno, člen 7(2) navaja, da se člen 7(1) „ne uporablja, če obstajajo zakoniti razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga, še zlasti če se stanje blaga spremeni ali poškoduje potem, ko je bilo dano na trg“. Člen 7(2) je zato brez dvoma izjema osnovnega načela prostega pretoka blaga. Skladno s tem se ne bi smel poljubno razlagati.¹⁷ Iz tega sledi, da preveč široka razlaga ne bi smela biti podana bodisi na splošno za izraz „zakoniti razlogi“ bodisi zlasti za pojem „stanje“ blaga, ki se „spremeni ali poškoduje“.

13 – Prva uvodna izjava, kot jo je ustrezno spremenilo Sodišče v sodbi z dne 21. decembra 2001 v zadevi *Arsenal Football Club* (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 46).

14 – Sodba z dne 16. julija 1998 v zadevi *Silhouette* (C-355/96, Recueil, str. I-4799, točka 27).

15 – V skladu s členom 65(2) v povezavi s Prilogo XVII, točka 4 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992 (UL 1994, L1, str. 3), je bil člen 7(1) za namene tega sporazuma spremenjen tako, da je bil izraz „v Skupnosti“ nadomeščen s „pogodbenico“. Vendar ker obravnavani postopek zadeva trgovino v Skupnosti, se bom pri razpravi o področju uporabe člena 7(1) še naprej sklicevala na Skupnost in ne na Evropski gospodarski prostor.

16 – Sodbe z dne 30. novembra 2004 v zadevi *Peak Holding* (C-16/03, ZOdl., str. I-11313, točka 34, in navedena sodna praksa).

17 – Glej točko 5 zgoraj.

14. Členi od 5 do 7 te direktive¹⁸ vplivajo na celotno usklajevanje predpisov v zvezi s pravicami, ki jih podeljuje znamka, in skladno s tem opredeljujejo pravice imetnikov znamk v Skupnosti.¹⁹ Sodišče je kljub temu že navedlo, da se mora njegova prejšnja sodna praksa po členu 30 ES vzeti za osnovo določanja, ali imetnik znamke lahko po členu 7(2) nasprotuje trženju ponovno pakiranih izdelkov, katerim je bila ponovno nameščena znamka.²⁰ Ista merila morajo veljati za razlago drugih različic ponovnega pakiranja, proti katerim ugovarjajo imetniki znamk. Direktiva se mora razlagati v skladu z okvirom te pogodbe in bistvenimi pravicami, ki jih je razvilo Sodišče, in so opredeljene zgoraj.²¹

16. Ob teh predpostavkah bi morda bilo koristno preoblikovati nekatere predloge, ki temeljijo na sodbi Sodišča v zadevi *Bristol-Myers Squibb*²² in vplivajo na vprašanja, navedena v tej zadevi.

17. V navedenem primeru je Sodišče odločilo, da lahko po členu 7(2) Direktive imetnik znamke zakonito nasprotuje nadaljnjemu trženju ponovno pakiranega farmacevtskega izdelka, razen če

(1) bi to prispevalo k umetni razdelitvi trgov med državami članicami; tako je, zlasti kadar je ponovno pakiranje potrebno, da se izdelek trži v državi članici uvoza, in je to izvedeno pod takimi pogoji, da to ne vpliva na prvotno stanje izdelka;

15. Ob upoštevanju navedenega menim, da ni nujno koristno ali zaželeno, da Sodišče nadaljuje sojenje v smislu člena 30 ES (oziroma da se stranke v primeru sklicujejo na to podlago). Direktiva je z nami od leta 1988. Vsekakor je prišel čas, da se pomaknemo naprej.

(2) ponovno pakiranje ne more vplivati na prvotno stanje izdelka v pakiranju;

18 – Člen 6 zadeva omejitve učinkov znamke, ki niso pomembne v tej zadevi.

19 – Zadeva *Peak Holding*, navedena v opombi 16, točka 30, in navedena sodna praksa.

20 – Sodba z dne 11. julija 1996 v združenih zadevah *Bristol-Myers Squibb* (C-427/93, C-429/93 in C-436/93, Recueil, str. I-3457, točka 41).

21 – Točke od 7 do 9.

22 – Navedeno v opombi 20.

- (3) nova embalaža jasno navaja, kdo je ponovno pakiral izdelek in ime proizvajalca; imetnik znamke lahko nasprotuje nadaljnjemu trženju, razen če so izpolnjena merila, menim, da ta določba ne ustvarja neodvisne pravice do tožbe. Kot je navedlo sodišče v zadevi *Silhouette*²³, „čeprav ni moč zanikati, da ta direktiva zahteva od držav članic izvajanje določb na podlagi, na kateri mora imeti imetnik znamke, kadar so kršene njegove pravice, možnost pridobiti nalog, ki prepreči tretjim strankam uporabo njegove znamke, te zahteve ne nalaga člen 7, ampak člen 5 Direktive“.
- (4) predstavitev ponovno pakiranega izdelka ni taka, da bi lahko škodovala ugledu znamke in njenega imetnika; zato pakiranje ne sme biti pomanjkljivo, slabe kakovosti ali neurejeno; in
- (5) uvoznik obvesti imetnika znamke, preden gre ponovno pakirati izdelek v prodajo, in mu na zahtevo priskrbi primerek ponovno pakiranega izdelka.

18. Teh pet pogojev, ki prežemajo vprašanja za predhodno odločanje v tej zadevi, bom navajala kot „pogoje BMS“.

20. Če povzamem pogoje *BMS* na način, ki jasno ustreza strukturi in jeziku te direktive: ponovno pakiranje – ali vsaj določene vrste ponovnega pakiranja – predstavlja „zakoniti razlog“ v smislu člena 7(2), razen če (i) je ponovno pakiranje potrebno za dostop do trga; (ii) ponovno pakiranje ne more vplivati na prvotno stanje izdelka; (iii) je na novem pakiranju vidno ime uvoznika in proizvajalca; (iv) predstavitev ni taka, da bi lahko škodovala ugledu znamke in njenemu imetniku; in (v) uvoznik obvesti imetnika.

19. Čeprav Sodišče v zadevi *Bristol-Myers Squibb* razlaga člen 7(2) tako, da pomeni, da

23 – Navedeno v opombi 14, točka 35.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

21. Tožeče stranke so proizvajalci farmacevtskih izdelkov in tožene stranke vzporedni uvozniki farmacevtskih izdelkov (inhalacijskih aparatov in tablet), proizvedenih in trženih v Skupnosti, označenih z znamko ene izmed tožečih strank. Spor zadeva okoliščine, v katerih tožene stranke lahko zakonito prelepijo²⁴ ali ponovno zapakirajo²⁵ te farmacevtske izdelke.

22. Natančneje, vprašanja so bila v tej zadevi postavljena glede dveh načinov ponovnega pakiranja izdelkov v novo zunanjo embalažo, ki jo je oblikovala ena izmed toženih strank in ki je nosila nekatere ali vse njegove logotipe ali znamko ali znak firme oziroma predstavitev. Prvega opisuje predložitveno sodišče kot „co-branding“: vzporedni uvoznik ponovno namesti prvotno znamko²⁶ na novo zunanjo

embalažo. Drugega opisuje predložitveno sodišče kot „de-branding“: prvotna znamka ni ponovno nameščena na novo zunanjo embalažo, čeprav ostane na samih tabletah, inhalacijskih aparatih in na zunanji ovojnini; namesto tega je navedeno generično ime zdravila.²⁷

23. V svoji prvi sodbi v nacionalnem postopku²⁸ je High Court ugotovilo, (i) da je obstajal „obsežen in močan odpor proti vzporedno uvoženim farmacevtskim izdelkom, dobavljenim v prelepljeni embalaži“, v nasprotju s ponovno pakiranimi izdelki in (ii) da dejavnosti toženih strank niso škodovala oziroma ogrozile „določenega predmeta“ pravic znamke tožečih strank: „[t]a uporaba registriranih znamk tožečih strank je bila v vseh primerih pravilna glede na to, da se uporabljajo za posredovanje brez zavajanja ali škodovanja verodostojnemu sporočilu o viru in odgovornosti za kakovost“. Prav tako je upoštevalo, da ni bilo navedeno, da so dejavnosti toženih strank, katerim se ugovarja, vodile do

24 – Predložitveni sklep opredeljuje prelepljen izdelek kot „izdelek, uvožen iz druge države članice, v njegovi prvotni zunanji in notranji embalaži, na katerega vzporedni uvozniki prilepijo dodatno etiketo, natisnjeno v jeziku države članice uvoza“.

25 – Predložitveni sklep opredeljuje izdelek, ponovno pakiran v novo embalažo, kot „izdelek, uvožen iz druge države članice v njegovi prvotni notranji embalaži, vendar z novo zunanjo embalažo, natisnjeno v jeziku države članice uvoza“.

26 – Oziroma v nekaterih primerih znamke, kjer sta bila tako registrirana tudi ime in logotip proizvajalca.

27 – Določena zunanja ovojna in inhalacijski aparati so prelepljeni, vendar ne tako, da bi v celoti pokrivali prvotne blagovne znamke, in zdi se, da to ne neti razprave.

28 – Sodba J. Laddie, izrečena dne 28. februarja 2000, [2000] 2 CMLR 571.

ponarejanja ali kakor koli drugače ogrozile kakovosti izdelkov tožečih strank.

uvozniku ponovno pakiranje farmacevtskih izdelkov, razen če uresničevanje teh pravic prispeva k umetni razdelitvi trgov med državami članicami.

24. High Court je Sodišču predložilo vrsto vprašanj v prizadevanju za pojasnitev načel, ki jih je razvilo Sodišče v svoji zgodnejši sodni praksi. Vprašanja so deloma zadevala področje uporabe načela, da bi vzporednim uvoznikom farmacevtskih izdelkov moralo biti dovoljeno ponovno pakiranje izdelkov, če je to potrebno, da je omogočeno trženje izdelkov; in deloma področje uporabe zahteve, da mora vzporedni uvoznik obvestiti imetnika znamke o svoji predvideni uporabi znamke.

2. Nadomestno pakiranje farmacevtskih izdelkov je objektivno nujno glede na sodno prakso Sodišča, če se brez takega ponovnega pakiranja šteje, da se ovira učinkovit dostop do zadevnega trga ali precejšnjega dela tega trga, kar je posledica močnega odpora pomembnega dela potrošnikov proti ponovnemu etiketiranju farmacevtskih izdelkov.

25. V zadevi *Boehringer I* je Sodišče na ta vprašanja odgovorilo:

„1. Člen 7(2) [Direktive o blagovnih znamkah] se mora razlagati tako, da pomeni, da se lahko imetnik blagovne znamke sklicuje na svoje pravice iz blagovne znamke zato, da se prepreči vzporednemu

3. Vzporedni uvoznik mora, zato da je upravičen do ponovnega pakiranja farmacevtskih izdelkov, ki nosijo znamko, vedno izpolniti zahtevo o predhodnem obvestilu. Če vzporedni uvoznik ne izpolnjuje te zahteve, lahko imetnik znamke nasprotuje trženju ponovno pakiranih farmacevtskih izdelkov. Dolžnost samega vzporednega uvoznika je, da obvesti imetnika blagovne znamke o nameravanem ponovnem pakiranju. V primeru spora mora nacionalno sodišče ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin oceniti, ali je

imel imetnik razumen rok, da se odzove na nameravano ponovno pakiranje.“

sklenilo, da če vzporedni uvozniki ne bi smeli ponovno pakirati izdelkov v novo embalažo, bi se srečali z močno oviro pri prodaji. Ob upoštevanju pritožbe zoper drugo sodbo High Court je Court of Appeal, čeprav je odločno podalo nekatera svoja stališča, sklenilo, da pravo v nekaterih pogledih ni bilo *acte clair*.³⁰ Zlasti je imelo nenehne dvome glede pomena „nujnosti“, dokaznega bremena in posledic neobveščanja. Zato je predložilo nadaljnje sklope vprašanj:

26. V svoji drugi sodbi²⁹ je High Court menilo, da iz sodbe Sodišča izhajata dva predloga: prvi, da se mora za škodo, povzročeno določenemu predmetu pravic imetnika iz znamke, domnevati, da izhaja iz ponovnega pakiranja, čeprav dejansko ni bilo nobene škode, povzročene bodisi na kakovosti blaga ali funkciji znamke kot pokazatelju izvora; in drugi, da je preskus nujnosti veljal ne le za določanje, ali uvozniki sploh lahko ponovno pakirajo, temveč tudi, če je tako, za določanje vrste ponovnega pakiranja, ki je bila dovoljena, tako da je bilo edino dovoljeno ponovno pakiranje tisto, ki je bilo z vidika znamke čim bolj nemoteče. V skladu s tem je High Court sklenilo, da sta nenamernost in namestitev znaka na novo zunanjo embalažo kršila znamke tožečih strank.

„Izdelki, ponovno pakirani v novo embalažo

27. Tožene stranke so se pritožile na Court of Appeal. Tožeče stranke so se navzkrižno pritožile na to sodišče zoper odločitev High Court v prvi sodbi, da je obstajal obsežen in močan odpor proti prelepljeni embalaži. High Court je potrdilo navedeno odločitev in

1. Kadar vzporedni uvoznik trži v eni državi članici farmacevtski izdelek, uvožen iz druge države članice v njegovi prvotni notranji embalaži, vendar z novo zunanjo embalažo, natisnjeno v jeziku države

29 – Sodba J. Laddie, izrečena 6. februarja 2003, [2003] EWHC 110 (Ch).

30 – Morda podprto z dejstvom, da je vsaka stran trdila, da je zaradi „pojasnila“ Sodišča v celoti oziroma delno zmagala v delu tožbe, ki se nanaša na znamko.

članice uvoza (,izdelek, ponovno pakiran v novo embalažo‘):

pakiranja v novo embalažo, ki ga izvede vzporedni uvoznik, in če, kako?

(a) ali uvoznik nosi breme dokazovanja, da nova embalaža izpolnjuje vsakega izmed pogojev, postavljenih v [zadevi *Bristol-Myers Squibb*], ali imetnik nosi breme dokazovanja, da ti pogoji niso bili izpolnjeni, ali se dokazno breme razlikuje od pogoja do pogoja, in če, kako?

(c) Ali je četrti pogoj, postavljen v [zadevi *Bristol-Myers Squibb*], in sicer da predstavitev ponovno pakiranega izdelka ni taka, da bi lahko škodovala ugledu znamke ali njenega imetnika, kršitev le, če ima embalaža napako, ni kakovostna ali ni urejena, ali zajema vse, kar škoduje ugledu znamke?

(b) Ali prvi pogoj, postavljen v [zadevi *Bristol-Myers Squibb*], kot je bil razložen v [zadevah *Pharmacia & Upjohn*³¹] in [*Boehringer I*], in sicer da mora biti dokazano, da je nujno ponovno pakiranje izdelka, da se ne ovira učinkovit dostop do trga, velja samo za ponovno pakiranje v novo embalažo (kot je razsodilo sodišče EFTA v zadevi E-3/02 *Paranova* proti *Merck*) ali velja tudi za natančno določen način in slog ponovnega

(d) Če je odgovor na prvo vprašanje, točka (c), da je četrti pogoj kršen zaradi česar koli, kar škoduje ugledu znamke, in če bodisi znamka ni nameščena na novo zunanjo embalažo (,de-branding‘) bodisi vzporedni uvoznik namesti na novo zunanjo embalažo svoj logotip ali znak firme oziroma predstavitev za številne različne izdelke (,co-branding‘), ali se mora taka oblika škatlice šteti za škodljivo ugledu znamke ali je to dejansko vprašanje za nacionalno sodišče?

31 – Sodba z dne 12. oktobra 1999 v zadevi *Pharmacia & Upjohn (anciennement Upjohn)* (C-379/97, Recueil, str. I-6927).

(e) Če je odgovor na prvo vprašanje, točka (d), takšen, da je to dejansko vprašanje, kdo potem nosi dokazno breme?

(c) Če je odgovor na drugo vprašanje, točka (a), pritrديلen, ali prvi pogoj, postavljen v [zadevi *Bristol-Myers Squibb*], kot je razložen v [zadevah *Pharmacia & Upjohn*] in [*Boehringer I*], in sicer da mora biti dokazano, da je ponovno pakiranje izdelka nujno, da se ne ovira učinkovit dostop do trga, velja samo za prelepljanje ali velja tudi za določen način in slog prelepljanja, kot ga je prevzel vzporedni uvoznik?

Prelepljeni izdelki

2. Kadar vzporedni uvoznik trži v eni državi članici farmacevtski izdelek, uvožen iz druge države članice v njegovi prvotni notranji in zunanji embalaži, na katero je vzporedni uvoznik prilepil dodatno zunanjo etiketo, natisnjeno v jeziku države članice uvoza (prelepljeni izdelek):

(d) Ali je odgovor na drugo vprašanje, točka (a), pritrديلen, ali četrti pogoj, postavljen v [zadevi *Bristol-Myers Squibb*], in sicer da predstavitev ponovno pakiranega izdelka ni taka, da bi lahko škodovala ugledu znamke ali njenega imetnika, kršitev le, če ima embalaža napako, ni kakovostna ali ni urejena ali zajema vse, kar škoduje ugledu znamke?

(a) ali pet pogojev, določenih v [zadevi *Bristol-Myers Squibb*], sploh velja?

(b) Če je odgovor na drugo vprašanje, točka (a), pritrديلen, ali uvoznik nosi breme dokazovanja, da prelepljena embalaža izpolnjuje vsakega izmed pogojev, postavljenih v [zadevi *Bristol-Myers Squibb*], ali imetnik nosi breme dokazovanja, da ti pogoji niso bili izpolnjeni, ali se dokazno breme razlikuje od pogoja do pogoja?

(e) Če je odgovor na drugo vprašanje, točka (a), pritrديلen in je odgovor na drugo vprašanje, točka (d), da je četrti pogoj kršen zaradi česar koli, kar škoduje ugledu znamke, ali je škodljivo ugledu znamke za ta namen, če je bodisi (i) nameščena dodatna etiketa, tako da v celoti ali deloma zakriva eno izmed znamk imetnika bodisi (ii) dodatna etiketa ne navaja,

da je zadevna znamka v lasti imetnika bodisi (iii) je ime vzporednega uvoznika natisnjeno z velikimi tiskalnimi črkami?

vseh dobičkov, ki jih je pridelal s kršitvijo) zaradi dejanj kršitve uvoznika na isti podlagi, kot če bi bilo blago ponarejeno?

Obveščanje

3. Kadar vzporedni uvoznik ne obvesti glede ponovno pakiranega izdelka, kot se po petem pogoju iz [zadeve *Bristol-Myers Squibb*] od njega zahteva in je torej kršil znamke imetnika samo iz tega razloga:
- (a) Ali je vsako naknadno dejanje uvoza tega izdelka kršitev ali uvoznik krši samo v času, dokler imetnik ni seznanjen z izdelkom in primerni odpovedni rok ne poteče?
 - (b) Ali je imetnik upravičen, da zahteva denarne odškodnine (to je za škodo, povzročeno s kršitvijo ali s predajo
 - (c) Ali je dodelitev denarnih odškodnin imetniku glede takih dejanj kršitve uvoznika zavezana načelu sorazmernosti?
 - (d) Če ne, na kakšni podlagi naj se tako nadomestilo določi, ob predpostavki, da je zadevne izdelke v EGP dal v promet imetnik oziroma so bili dani v promet z njegovim soglasjem?
28. Tožeče stranke, tožene stranke in Komisija, ki so bile zastopane na zaslišanju, so podale pisna stališča.

Ali pet pogojev, določenih v [zadevi *Bristol-Myers Squibb*], velja za prelepljene izdelke?

prelepljeno embalažo.³³ Tožene stranke trdijo, da iz sodne prakse Sodišča³⁴ izhaja, da pogoji *BMS* ne veljajo za prelepljanje.

29. Kot poudarja Komisija, če je odgovor na to vprašanje³² pritrديلen, se drugo vprašanje, od (b) do (e), dejansko lahko združi s prvim vprašanjem, od (a) do (d). Če je odgovor nikalen, se drugo vprašanje, od (b) do (e), ne postavlja. Zato se zdi pametno, da se najprej obravnava drugo vprašanje, točka (a).

30. High Court je v svoji drugi sodbi razložilo sodbo Sodišča v zadevi *Boehringer I*, kot da je omejena na ponovno pakiranje v novo embalažo, in sicer na podlagi tega, da je le slednje samo po sebi škodljivo za določen predmet znamke. Predložitveno sodišče se strinja, da prelepljanje ne škoduje ugledu tožečih strank ali njihovih znamk.

31. Tožeče stranke in Komisija trdijo, da je Sodišče potrdilo, da pogoji *BMS* veljajo za

32. Kot tožene stranke pravilno poudarjajo, so bili zgodnejši primeri vsi o različnih vrstah ponovnega pakiranja v novo embalažo. Vprašanje prelepljanja v okviru farmacevtskih izdelkov je prišlo pred Sodišče v zadevi *Boehringer I*, vendar v navedenem primeru, nasprotno od tega, kar domnevajo tožene stranke, to ni bilo osrednje vprašanje.

33. Zdi se mi, da sodna praksa in načela, na katerih temelji, bolj podpirajo stališče toženih strank kot stališče tožečih strank in Komisije.

33 – Zadeva *Bristol-Myers Squibb*, navedena v opombi 20, točka 55, sodba z dne 11. julija 1996 v združenih zadevah *Eurim-Pharm* (C-71/94, C-72/94 in C-73/94, Recueil, str. I-3603), zadeva *Loendersloot*, navedena v opombi 3, točka 27, in zadeva *Boehringer I*.

34 – Zadeva *Hoffmann-La Roche*, navedena v opombi 10, sodba z dne 3. decembra 1981 v zadevi *Pfizer* (C-1/81, Recueil, str. 2913), zadeva *Bristol-Myers Squibb*, navedena v opombi 20, zadeva *Pharmacia & Upjohn*, navedena v opombi 31, zadeva *Loendersloot*, navedena v opombi 3, točka 27, in zadeva *Boehringer I*.

32 – Drugo vprašanje, točka (a).

34. V zadevi *Bristol-Myers Squibb* je Sodišče navedlo:

„Imetnik [znamke] lahko [...] nasprotuje ponovnemu pakiranju izdelka v novo zunanjo embalažo, kadar je uvoznik zmožen doseči embalažo, ki se sme tržiti v državi članici uvoza, na primer tako, da se na prvotno zunanjo ali notranjo embalažo namestijo nove etikete v jeziku države članice uvoza [...]“³⁵

35. Podobno v zadevi *Loendersloot*:

„Oseba, ki izvaja prelepljanje, mora [...] uporabiti sredstva, s katerimi je vzporedna trgovina izvedljiva, pri čemer mora povzročiti čim manj škode za določen predmet pravice iz znamke. Zato, če navedbe na prvotnih etiketah ustrezajo veljavnim pravilom etiketiranja v namembni državi članici, vendar

omenjena pravila zahtevajo, da so podane dodatne informacije, ni nujno, da se odstranijo ali ponovno namestijo ali nadomestijo prvotne etikete, saj lahko zadostuje samo namestitev nalepke z dodatnimi informacijami na zadevne stekleničke.“³⁶

36. Čeprav po mnenju Sodišča te navedbe ne podajo izrecnega odgovora na vprašanje, ali namestitev novih etiket velja za „ponovno pakiranje“ v okviru sodne prakse Sodišča glede člena 30 ES, trdno kažejo na to, da imetnik ne more nasprotovati prelepljanju. Logično potemtakem pomenijo, da to ne velja.

37. Res je, da je v zadevi *Phytheron*,³⁷ ki je potekala pred zadevo *Loendersloot*, Sodišče odredilo, da „samo dodatek [številnih navedb z namenom, da izpolnjujejo zakonske zahteve države članice uvoza] na etiketi ne more predstavljati zakonitega razloga v smislu člena 7(2) Direktive o blagovnih znamkah, pod pogojem, da tako spremenjena etiketa ne izpušča pomembnih informacij ali podaja nepravilne informacije in njena predstavitev ne more škoditi ugledu znamke in njenega

35 – Točka 55.

36 – Točka 46.

37 – Sodba z dne 12. oktobra 1997 v zadevi *Pharmacia & Upjohn (anciennement Upjohn)* (C-352/95, Recueil, str. I-1729).

imetnika (glej zadevo *Bristol-Myers Squibb*, točke 65, 75 in 76).³⁸

upoštevata kot avtoriteta za predlog, da drugi pogoj *BMS* velja za prelepljanje.

38. Iz navajanja Sodišča v zgoraj navedenem citatu iz zadeve *Bristol-Myers Squibb* je jasno, da se ugovor, ki se nanaša na informacije, sklicuje na drugi pogoj *BMS*, in sicer da ponovno pakiranje ne sme vplivati na prvotno stanje izdelka. Čeprav se to morda zdi presenetljivo, je Sodišče v zadevi *Bristol-Myers Squibb* izrazilo stališče, da v primeru farmacevtskih izdelkov določba o nezadostnih informacijah lahko „posredno vpliva“ na prvotno stanje izdelka; če je tako, je to dejansko vprašanje za nacionalno sodišče.³⁹ Zadeva *Phytheron* torej kaže, da drugi in četrti (brez škode ugleda) pogoj *BMS* veljata za prelepljanje. Vendar je bilo v sami zadevi *Bristol-Myers Squibb* sprejeto, da drugi pogoj ni bil kršen s prelepljanjem *notranje* embalaže.⁴⁰ Zato se lahko šteje, da se *a fortiori* s prelepljanjem *zunanje* embalaže, kot so to storile tožene stranke v tej zadevi, ne krši ta pogoj. Dalje, zadeva *Phytheron* se ni nanašala na farmacevtske izdelke. Zato nisem naklonjena temu, da se zadeva *Phytheron*

39. Ob podanih nasprotujočih navedbah v novejši sodni praksi (kar ponazarja dejstvo, da se tožeče stranke in tožene stranke sklicujejo na zadevo *Loendersloot* in *Boehringer I*) se mi zdi, da je treba odgovor poiskati na podlagi temeljnih načel.

40. Prvotni vir pogojev *BMS*, zadeva *Hoffmann-La Roche*⁴¹, opozarja na pravico imetnika, da prepreči vsakršno uporabo znamke, ki lahko škoduje zagotovitvi o izvora.⁴² Kakršen koli že je zgodovinski pristop Sodišča do tveganj, ki jih vključuje zamenjava zunanje embalaže, se mi ne zdi, da sporno prelepljanje v tej zadevi predstavlja tako uporabo znamke. Znamka je nameščena na blago, ki ni ponaredek, brez tveganja, da bi to vplivalo na prvotno stanje samega izdelka. Omenjeno stališče podpirajo dejanske ugotovitve High Court in ga potrjuje poziv predložitvenega sodišča. Po mojem mnenju, kadar ni nobenega tveganja, da se škoduje zagotovitvi o izvora, kot kadar se na prvotno zunanjo embalažo prilepi dodatna zunanja etiketa, medtem ko

38 – Točka 23.

39 – Glej točki 65 in 66.

40 – Glej točko 64.

41 – Navedeno v opombi 10.

42 – Točka 7.

se ohrani prvotna zunanja embalaža,⁴³ pogoji *BMS* ne veljajo.

natisnjeno v jeziku države članice uvoza. Ob podanem takem sklepu se drugo vprašanje, od (b) do (e) ne postavlja.

41. Tak pristop po mojem mnenju najbolj odraža primerno ravnotežje med temeljnim načelom Pogodbe o prostem pretoku blaga in pravicami imetnika znamke v zvezi z vzporednimi uvozi. Kadar ni nobenega tveganja za zagotovilo o izvoru, kot je to določilo Sodišče, mora prevladati prosti pretok blaga. Kadar na podlagi dejstev imetnik lahko dokaže, da preplepljanje povzroča tveganje škodovanja zagotovitvi o izvoru, tako kot je razumljeno, potem lahko z odstopanjem od prostega pretoka blaga pravice imetnika znamke izjemoma prevladajo. To izhaja iz opredelitev Sodišča glede bistvenih pravic in določenega predmeta znamke.

Ali zahteva, da je ponovno pakiranje nujno, velja samo za ponovno pakiranje v novo embalažo ali za natančno določen način in slog ponovnega pakiranja, in če, kako?

43. To vprašanje⁴⁴ se postavlja, ker je High Court v svoji drugi sodbi razsodilo, da preizkus nujnosti velja ne le za ponovno pakiranje kot tako, temveč tudi za podrobnosti načina ponovnega pakiranja. V skladu s tem je sklenilo, da bi ponovno pakiranje moralo biti čim bolj nemoteče z vidika znamke. Predložitveno sodišče se ne strinja s to analizo.

42. V skladu s tem sklepam glede drugega vprašanja, točka (a), da pogoji *BMS* ne veljajo, kadar vzporedni uvoznik trži v eni državi članici farmacevtski izdelek, uvožen iz druge države članice, v njegovi prvotni notranji in zunanji embalaži, na katero je vzporedni uvoznik prilepil dodatno zunanjo etiketo,

44. Tožeče stranke ob ponovnem navajanju zadev *Boehringer I* in *Loendersloot*⁴⁵ navajajo,

43 – Kot nakazuje besedilo vprašanja.

44 – Prvo vprašanje, točka (b). (Prvo vprašanje, točka (a), je obravnavano spodaj, v točkah od 81 do 99.)

45 – Navedeno v opombi 3, točka 46.

da zahteva nujnosti velja za določen način in slog ponovnega pakiranja.⁴⁶ Tožene stranke in Komisija, ki prav tako navajajo ti zadevi, zastopajo nasprotno stališče.

45. V bistvu se je vprašanje nujnosti postavilo zaradi stališča High Court, da sodna praksa Sodišča glede ponovnega pakiranja uvaja „neovrgljivo pravno izmišljotino“, da tudi kadar (kot je bilo ugotovljeno v postopku v glavni stvari) sporno ponovno pakiranje ni in ne bi moglo prizadeti kakovosti blaga in ni imelo nobenega dejanskega škodljivega učinka na funkcijo znamke kot navedbo izvora, se mora domnevati, da škoduje določenemu predmetu. Ta predlog izhaja iz navedbe Sodišča v zadevi *Boehringer I*, da „je ponovno pakiranje farmacevtskih izdelkov, ki nosijo znamko, tisto, kar je samo po sebi škodljivo za določen predmet znamke, in ni nujno v navedenem okviru določanja dejanskih učinkov ponovnega pakiranja, ki ga izvaja vzporedni uvoznik.“⁴⁷

46 – Morda je vredno poudariti, da je vprašanje omejeno na spremembe zunanje embalaže. Zaradi tega razloga se mi poskušanje tožečih strank z analogijo s trženjem avtomobilov z blagovno znamko na Kitajskem (ki jo je Komisija na zaslisanju opisala kot „preprosto nesmiselno“) ne zdi posebej koristno. Če že, primer trženja avtomobilov dejansko spodbija primer tožečih strank, saj trgovci nameščajo svoj znak na novo zunanjo embalažo, tako da na primer zagotovijo, da je njihovo ime na registrski tablici ali drugje na avtomobilu.

47 – Točka 30.

46. Ta navedba je dejansko povzela sodbo v zadevi *Hoffmann-La Roche*⁴⁸. V zvezi s tem nisem prepričana, da je povzetek v celoti pravi. Kar je Sodišče dejansko navedlo v sodbi v zadevi *Hoffmann-La Roche*, je, da zagotovi o izvoru omogoča potrošniku, da je prepričan o tem, da izdelek, ki nosi znamko, ni bil predan nepooblaščenemu vmešavanju tretje stranke, „kot je vpliv na [njegovo] prvotno stanje“.⁴⁹ To kaže, da natančno določen način in slog ponovnega pakiranja v novo embalažo, ki vpliva samo *na zunanjo embalažo*, ne bi škodoval zagotovilu o izvoru.

47. In, kot sem že navedla,⁵⁰ ne menim, da bi se moral pojem „stanje blaga, [ki] se spremeni ali poškoduje“ (besedilo člena 7(2) Direktive o blagovnih znamkah), ki odraža pogoje zadeve *Hoffmann-La Roche*), široko razlagati.

48. Pripravljalna dela⁵¹ prav tako kažejo, da je bil prvotni namen Komisije, da zahteva

48 – Navedeno v opombi 10.

49 – Točka 7. Sodišče je (v točkah od 9 do 12) nadaljevalo razvijanje predhodnika temu, kar je postalo preizkus nujnosti, in se bolj na kratko dotaknilo tega, kar so zdaj drugi pogoji *BMS*.

50 – Točka 13 zgoraj.

51 – Glej obrazložiteni memorandum k predlogu za prvo direktivo Sveta o približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na znamko (COM(80) 635, končna različica z dne 19. novembra 1980), komentar k členu 6.

nujnosti velja za ponovno pakiranje, ter da je predvidevala, da bi vzporedni uvoznik moral uživati stopnjo svobode glede tega, kako točno ponovno pakira, *pod pogojem*, da izpolnjuje zahteve, določene v zadevi *Hoffmann-La Roche*.⁵² Nič ne kaže na to, da ta namen ni preživel zakonskega postopka.

člena 7(2), veljalo tudi za bolj točno določeno obliko embalaže ali bi se morala bolj točno določena oblika embalaže določiti samo na podlagi pogoja, da ponovno pakiranje ne sme prizadeti ugleda imetnika znamke ali znamke.

49. Predložitveno sodišče in tožene stranke nasprotujejo temu, da odločitev Sodišča EFTA v zadevi *Paranova proti Mercku*⁵³ potrjuje stališče, da pogoj nujnosti velja zgolj za ponovno pakiranje v novo embalažo in ne za točno določen način in slog ponovnega pakiranja v novo embalažo. Nisem prepričana, da je sodba tako jasna, kot se omenja. Je pa zagotovo pomembna.

50. V omenjeni zadevi je bilo med drugim Sodišču EFTA postavljeno vprašanje, ali je merilo nujnosti, ki ga je Sodišče uporabilo pri razlagi „zakonitih razlogov“ v smislu

51. Sodišče EFTA je pregledalo sodno prakso Sodišča in zlasti pogoje *BMS*. Menilo je, da bo na podlagi prvega pogoja „ugotovljeno, ali ima vzporedni uvoznik pravico do ponovnega pakiranja in namestitve znamke proizvajalca, medtem ko druga merila določajo pogoje za uveljavljanje te pravice zato, da bi se varovali upravičeni interesi imetnika blagovne znamke.“ Ob navajanju zadev *Bristol-Myers Squibb*, *Merck Sharpe & Dohme*,⁵⁴ *Boehringer I* in *Pharmacia & Upjohn*⁵⁵ je Sodišče EFTA navedlo, da sta „[d]ovoljevanje vzporednih uvoznikov in ponovnega pakiranja sredstvi, katerih cilj je zagotoviti prosti pretok blaga. [...] Pravica vzporednega uvoznika, da ponovno pakira, je z drugimi besedami upravičena, ker pomembno prispeva k premagovanju razdelitve trga EGP po nacionalnih mejah. Ob teh predpostavkah [je] Sodišče uvedlo preizkus nujnosti [...] Iz tega sledi, da je [preizkus] pomemben za vprašanje uveljavljanja pravice vzporednega uvoznika, da ponovno pakira, kot take, kadar ravnanje imetnika znamke in dejanske ali pravne ovire trgovanju ovirajo učinkovit dostop do trga države uvoznice. Kadar [...] je pravica do ponovnega pakiranja

52 – Primerjaj zadevo Pfizer, navedena v opombi 34, kjer je vzporedni uvoznik dobesedno sledil zahtevam iz zadeve *Hoffmann-La Roche* in kjer je Sodišče podprlo njegov pristop.

53 – Sodba z dne 8. julija 2003 (E-3/02, ETMR 2004, str. 1).

54 – Sodba z dne 12. oktobra 2002 v zadevi *Pharmacia & Upjohn (prej Upjohn)* (C-443/99, Recueil, str. I-3703).

55 – Navedeno v opombi 31.

nedvomna in je vzporedni uvoznik ob njenem izvajanju dosegel učinkovit dostop do trga, zahteva nujnosti ne more biti odločilna pri razlagi izraza ‚zakoniti razlogi‘ iz člena 7(2) Direktive. [...] Postavljanje zahteve nujnosti za tržno ravnanje vzporednega uvoznika potem, ko je pridobil dostop do trga, zlasti za njegovo strategijo predstavitve izdelka, kot je oglaševanje ali dizajn embalaže, bi predstavljalo nesorazmerno omejitev prostega pretoka blaga.“⁵⁶

52. Taka obrazložitev se mi zdi pravilna. Tudi struktura pogojev *BMS* (in prvotnih pogojev, določenih v zadevi *Hoffmann-La Roche*) je primerna za to analizo. To potrjuje tudi pristop Sodišča v sodbi v zadevi *Pharmacia & Upjohn*⁵⁷ v kateri je poudarilo, da „je pogoj nujnosti izpolnjen, če [...] predpisi ali ustaljene navade v poslovanju v državi članici uvoza preprečujejo trženje navedenih izdelkov na trgu te države članice“.

56 – Točke od 41 do 45.

57 – Navedeno v opombi 31, točka 43. Čeprav se navedeni odstavek nanaša na odstranitev in nadomestitev znamke in ne na ponovno pakiranje na splošno, je iz točk 37 do 39 sodbe jasno, da Sodišče meni, da obe situaciji urejajo enaka načela.

53. Slišati je bilo mogoče⁵⁸, da sodba Sodišča EFTA ne daje dovolj teže „pravici imetnika znamke, da predstavi svojo znamko tako, kot želi“ in zato ni dober pravni vir. Seveda ima imetnik znamke tako pravico. A ta pravica je izčrpana, ko so izdelki dani na trg v Skupnosti od imetnika znamke ali z njegovim soglasjem. To je bistvo pravila o izčrpanju, ki želi zagotoviti, da se pravice intelektualne lastnine ne uporabljajo za oviranje prostega pretoka blaga. Po mojem mnenju morajo obstajati zelo tehtni razlogi za njegovo nadomestitev.

54. Poleg tega obstaja še močan pragmatičen argument (ki je po mojem mnenju vsaj tako pomemben kot konceptualna skladnost prava) proti stališču, da preizkus nujnosti velja za natančno določen način in slog ponovnega pakiranja. Taka razlaga bi pomenila nezno breme za nacionalna sodišča, ki bi morala sprejeti številne odločitve o splošnih podrobnostih glede vzorca in barve, ki očitno ne spadajo v njihovo sodno presojo.

55. Zato sklepam, da se zahteva, da je ponovno pakiranje nujno, nanaša le na dejstvo

58 – Predlog je dala Eli Lilly, ene od tožečih strank.

ponovnega pakiranja z zamenjavo zunanje embalaže in se ne razširi na natančno določen način in slog ponovnega pakiranja.

vendar je vseeno menilo, da vprašanje ni bilo brez dvoma.

Ali je četrti pogoj BMS kršen le, če je embalaža pomanjkljiva, je slabe kakovosti ali ni urejena, ali pa se razširi na vse, kar škodi ugledu znamke?

56. Četrti pogoj BMS je, da „predstavitev ponovno pakiranega izdelka ne sme škodovati ugledu znamke in ugledu njenega imetnika; tako embalaža ne sme biti pomanjkljiva, slabe kakovosti ali neurejena“.

57. To vprašanje⁵⁹ je sprožila trditev toženih strank, da je četrti pogoj BMS omejen na slabo embalažo. Predložitveno sodišče se s tem ne strinja, saj meni, da vsaka škoda za ugled znamke pomeni neizpolnjevanje pogoja,

58. Strinjam se s tožečimi strankami in Komisijo, da ni razloga, da bi četrti pogoj BMS omejili na embalažo, ki je pomanjkljiva, je slabe kakovosti ali ni urejena. Iz točk od 75 do 77 sodbe v zadevi BMS izhaja, da se je Sodišče na tako embalažo sklicevalo za ponazoritev „neprimerne predstavitve“ v primeru farmacevtskih izdelkov, ki bi lahko škodovali ugledu znamke.

59. Po zadevi BMS je Sodišče priznalo druge primere škodovanja ugledu, ki bi načeloma lahko predstavljali „zakonit razlog“ v smislu člena 7(2), ki dovoljuje imetniku, da nasprotuje kasnejši komercializaciji blaga, ki je bilo dano na trg v Skupnosti s strani imetnika znamke ali z njegovim soglasjem.⁶⁰ Tako je Sodišče v zadevi Dior⁶¹ na splošno poudarilo, da je škodovanje ugledu znamke lahko zakonit razlog; posebej je poudarilo, da bi lahko bila uporaba znamke v oglaševanju, ki je resno škodovalo ugledu znamke, zakonit

59 – Prvo vprašanje, točka (c).

60 – Ne glede na to besedilo člen 7(2) ne daje pravice za sprožitev sodnega postopka. Imetnik znamke, ki želi nasprotovati domnevni kršitvi, mora izpolnjevati člen 5(1) Direktive: glej točko 19 zgoraj.

61 – Sodba z dne 8. aprila 2003 v zadevi Van Doren (C-337/00, Recueil, str. I-6013, točki 43 in 46).

razlog. V zadevi *BMW*⁶² je Sodišče potrdilo, da lahko dejstvo, da preprodajalec uporabi znamko za oglaševanje na tak način, da lahko vzbudi vtis, da obstaja gospodarska povezava med preprodajalcem in imetnikom znamke, predstavlja zakonit razlog.

je slabe kakovosti ali ni urejena. Ugotoviti je treba, ali obstaja resnično tveganje za škodovanje ugledu znamke.

Ali nekateri načini ponovnega pakiranja nujno škodijo ugledu znamke ali je škodovanje ugledu dejansko vprašanje?

60. Tožene stranke po mojem mnenju niso prepričljive pri izpodbijanju te sodne prakse. Zanašajo se na vključitev besede „tako“⁶³ v četrti pogoj *BMS*, ki naj bi nakazovala, da je četrti pogoj kršen le, če ima embalaža napako, je slabe kakovosti ali ni urejena. Beseda „tako“ je nevarno krhka podlaga za tako razlago. V vsakem primeru bi lahko pomenila tudi „na primer“ in bi zato podprla nasprotno stališče.

62. S tem vprašanjem⁶⁴ nacionalno sodišče sprašuje, ali je nujno škodljivo za ugled znamke, če: (i) znamka ni nameščena na novi zunanji embalaži („de-branding“) ali (ii) vzporedni uvoznik namesti na novi zunanji embalaži svoj logotip ali znak firme oziroma predstavi, ki se uporablja za številne različne izdelke („co-branding“), ali pa je škodovanje ugledu dejansko vprašanje.

61. Glede na to ugotavljam, da četrti pogoj *BMS* ni omejen na embalažo, ki ima napako,

63. Kot sem že pojasnila, je High Court v drugi sodbi presodilo, da je treba vsako ponovno pakiranje šteti za škodljivo za ugled

62 – Sodba z dne 23. februarja 1999 v zadevi *BMW* (C-63/97, Recueil, str. I-905, točka 51).

63 – „Ainsi“ v francoskem besedilu.

64 – Prvo vprašanje, točka (d).

znamke. Predložitveno sodišče se ne strinja. Navaja, da lahko v nekaterih primerih „co-branding“ povzroči tako škodo, na primer če povzroči zaznavanje, da je imetnik združene blagovne znamke proizvajalec ali da sta uvoznik in proizvajalec udeležena v neki vrsti skupnega vlaganja. Vendar v tem postopku ne gre za to. Glede namestitve znaka na novi zunanji embalaži predložitveno sodišče ne vidi nobene škode za ugled znamke: imetnik znamke nima pravice, v skladu s katero bi morali nadaljnji trgovci obdržati njegovo znamko na izdelku.

škodi ugledu znamke, mora nacionalno sodišče v vsakem primeru opraviti natančno dejansko presojo, da ugotovi, ali je res tako.

64. Tožeče stranke trdijo, da tako nenamestitev kot namestitev znaka na novi zunanji embalaži škodujeta ugledu znamke. Tožene stranke menijo, da nenamestitev znaka na novi zunanji embalaži sploh ni kršitev, ker ne pomeni „uporabe“ znamke v smislu člena 5(1). Glede namestitve znaka na novi zunanji embalaži nič v pogojih *BMS* ne kaže na to, da bi vzporedni uvoznik s tem, ko sprejme znak firme za svojo embalažo, škodil ugledu znamke.⁶⁵ Komisija trdi, da medtem ko lahko vsaka od navedenih okoliščin načelno

65. Strinjam se s stališčem Komisije. Jasno je (glej točki 58 in 59 zgoraj), da lahko neprimeren predstavitev znamke in nepravilna pobuda za gospodarsko povezavo z imetnikom znamke načelno škodita ugledu znamke (čeprav je iz zadeve *Dior* tudi jasno, da le *resna* škoda za ugled predstavlja zakonit razlog v smislu člena 7(2)⁶⁶). V zadevi *BMW* je Sodišče potrdilo, da je vprašanje, ali lahko oglaševanje vzbudi vtis, da obstaja gospodarska povezava med preprodajalcem in imetnikom znamke, dejansko vprašanje, ki ga presoja nacionalno sodišče glede na okoliščine vsakega obravnavanega primera.⁶⁷ Zdi se mi, da bi morala enaka logika veljati tudi v drugih okoliščinah, ki bi lahko pomenile „zakonite razloge“ v smislu člena 7(2). Ali lahko dana okoliščina (npr. škodovanje ugledu) načelno pomeni „zakonit razlog“, je pravno vprašanje, dejansko vprašanje pa je, ali se v danem primeru taka okoliščina tudi prizna. Ali lahko dana okoliščina (npr. škodovanje ugledu) načeloma predstavlja „zakonit razlog“, je pravno vprašanje, ali

65 – Glej tudi zadevo *Pfizer*, navedeno v opombi 34.

66 – Točka 46.

67 – Točka 55.

v danem primeru taka okoliščina obstaja, pa je dejansko vprašanje.

66. V skladu s tem ugotavljam, da lahko tako neprimerna predstavitev znamke kot nepravilno ustvarjanje vtisa o gospodarski povezavi načelno škodita ugledu te znamke. Ali nekatere oblike ponovnega pakiranja povzročajo tako škodo in ali je škoda dovolj resna, da pomeni „zakonit razlog“ v smislu člena 7(2) Direktive, pa je dejansko vprašanje, o katerem bo moralo odločati nacionalno sodišče.

pogoja predhodnega obvestila, lahko imetnik znamke nasprotuje trženju ponovno pakiranega izdelka, in da mora pri nasprotovanju nacionalno sodišče ob upoštevanju vseh upoštevnihi okoliščin oceniti, ali je imetnik na voljo razumen rok za odgovor na načrtovano ponovno pakiranje. Sodišče je na „izključno okvirni“ podlagi predlagalo 15 delovnih dni kot razumen rok.⁶⁸

Kakšen je učinek neobveščanja, kot to zahteva peti pogoj *BMS*?

67. Peti pogoj *BMS* zahteva, da mora uvoznik pred prodajo ponovno pakiranega izdelka o tem obvestiti imetnika znamke in mu na njegovo zahtevo predložiti primerek ponovno pakiranega izdelka.

69. High Court je v drugi sodbi menilo, da iz zadeve *Boehringer I* ni jasno, kakšna bi bila primerna odškodnina, če uvoznik ne obvesti imetnika, izpolnjuje pa preostale pogoje *BMS*. Zato predložitveno sodišče na podlagi predpostavke, da je res tako, sprašuje⁶⁹: (a) ali je vsak poznejši uvoz kršitev ali gre za kršitev uvoznika le do takrat, ko imetnik izdelek opazi in ko se je iztekel veljavni rok za obvestilo; (b) ali je imetnik upravičen zahtevati odškodnino na isti podlagi, kot če bi šlo za ponarejeno blago; (c) ali mora biti odobritev take odškodnine skladna z načelom sorazmernosti

68. V zadevi *Boehringer I* je Sodišče ugotovilo, da če vzporedni uvoznik ne upošteva

68 – Izrek in točka 67.

69 – Tretje vprašanje.

in (d) če ne, na kateri podlagi je treba določiti tako odškodnino.

v zadevi *Hoffmann-La Roche* z utemeljitvijo, da se je zmanjšalo tveganje potrošnikov, da bi bili zavedeni glede izvora izdelka.⁷⁰ To načelo je bilo dalje razvito v sodbi *Bristol-Myers Squibb*, v kateri je Sodišče razložilo, da zahteva po obvestilu skupaj z možnostjo (uvedeno v tej sodbi), da lahko imetnik znamke zahteva primerek ponovno pakiranega izdelka, imetniku omogoča, da lahko preveri, ali ponovno pakiranje vpliva na prvotno stanje izdelka in da predstavitev po ponovnem pakiranju ni taka, da bi škodila ugledu znamke. Poleg tega omogoča imetniku znamke boljše varstvo pred dejavnostmi ponarejevalcev.⁷¹

70. Tožče stranke menijo, da je vsako nadaljnje dejanje po neobveščanju kršitev, ne glede na to, ali je imetnik izdelek opazil, ker vsako dejanje pomeni zavajanje potrošnikov glede izvora izdelka. Odškodnine se določijo z nacionalnim pravom. Tožene stranke menijo, da je imetnik upravičen do odškodnine le, dokler se ne izteče 15 dni, odkar je dejansko, na kakršen koli način, izvedel za zadevno pakiranje. Načelo sorazmernosti velja za odškodnine in materialne ukrepe. Komisija se strinja s tožečimi strankami, da je bil odgovor na vprašanje 3(a) že dan v obliki druge možnosti, ki jo je podalo nacionalno sodišče: glej zadevo *Boehringer I*. Odškodnina se določi v skladu z nacionalnimi načeli za ukrepe denarne odškodnine, če so združljivi s pravom Skupnosti in z mednarodnim pravom ter zlasti če so v skladu z načeli enakovrednosti, polnega učinka in sorazmernosti.

72. Zahteva se torej nanaša, v nasprotju s prvimi štirimi pogoji *BMS*, ki so vsebinski, na vrsto določbe postopka. Posledično iz tega po mojem mnenju sledi, da kršitev zahteve po obveščanju sproži sankcijo, ki se razlikuje od sankcij, ki se uporabljajo ob kršitvi drugih vsebinskih pogojev *BMS*.

71. Predložitveno sodišče pravilno poudarja, da se zdi, da zahteva po obveščanju ne temelji na Pogodbi ES. Uvedena je bila s sodbo

70 – Točka 12.

71 – Točka 78, ki se ponovi v zadevi *Boehringer I*, točka 61. Glej tudi zadevo *Loendersloot*, navedeno v opombi 3, točka 49.

73. To ne sme zmanjšati pomena zahteve po obveščanju. Lahko je pravzaprav postopkovna zahteva, vendar je prav tako pomembna zaščita za imetnika znamke. Neobstoj obvestila ni nepomemben.

74. Treba je navesti, da je, razen v zelo redkih primerih, neobstoj obvestila nameren. Vzporedni uvoznik ve, kdo je imetnik znamke in kako stopiti v stik z njim. Kot je generalni pravobranilec Jacobs opozoril v sodbi *Boehringer I*, je zahtevo po obvestilu „preprosto uporabljati in preprosto upoštevati, s čimer se prispeva k enotni uporabi prava Skupnosti“.⁷²

75. Mogoče je predvideti dva scenarija: neobstoj obvestila (ali neprimerno obvestilo), vendar skladnost s prvimi štirimi pogoji *BMS*, in neobstoj obvestila (ali neprimerno obvestilo), a neskladnost z enim ali več od prvih štirih pogojev *BMS*.

76. Zdi se mi, da bi bilo pri prvem scenariju, ki je podlaga za vprašanje predložitvenega sodišča, nesorazmerno kaznovati vzporednega

uvoznika zaradi neobveščanja enako strogo, kot če je poleg neobveščanja kršil enega ali več vsebinskih pogojev. Kljub temu je sankcija primerna, ker je, kot sem pojasnila, obveščanje pomembna določba postopka; vzporedni uvoznik pa je z neobveščanjem (namerno) prikrajšal imetnika znamke za možnost uveljaviti predhodni nadzor, ki mu ga dovoljuje pravo Skupnosti. Sankcija mora biti zato učinkovita in odvračilna. Vendar pa ne sme biti enaka kot sankcija, ki bi bila uporabljena, če bi prišlo tudi do kršitve vsebinskih pogojev, ker bi bilo to nesorazmerno.

77. Tožene stranke izražajo zaskrbljenost, da bi imetnik znamke, ko bi iz drugega vira izvedel za ponovno pakiran izdelek, namenoma odlašal z začetkom postopka in s tem povečal znesek denarne odškodnine za kršitev. Po mojem mnenju bi bilo prav tako nesorazmerno in neupravičeno, če bi se imetnik znamke tako okoristil z odlašanjem.

78. Ker vzporedni uvoznik (dejansko) uveljavlja pravice po pravu Skupnosti, sankcija ne sme vsebovati diskriminacije takega

72 – Točka 133.

uvoznika, ker namesto pravic po nacionalnem pravu uveljavlja pravice po pravu Skupnosti. Poleg tega se mu v praksi ne sme onemogočiti uveljavljanje teh pravic.

uporabiti običajne sankcije na podlagi nacionalnega prava, ki se uporabljajo pri kršitvah vsebinskih pogojev, in za neobveščanje naložiti ločeno in dodatno sankcijo.

79. V vseh danih primerih mora nacionalni sodnik določiti ustrežno sankcijo, ki upošteva te parametre.

Kdo nosi dokazno breme?

80. Drugi scenarij, ki je opisan zgoraj, je v zadevnem primeru seveda hipotetičen. Kljub temu ga navajam zaradi popolnosti razprave. Položaj je tu precej drugačen. V takih primerih je neobveščanje obremenilni dejavnik, ker imetniku znamke otežuje legitimno ugovarjanje uporabi ponovnega pakiranja (na splošno, ker ponovno pakiranje sploh ni potrebno, ali, natančneje, ker dejansko ponovno pakiranje ne izpolnjuje drugega, tretjega in/ali četrtega pogoja BMS). Če je neobveščanje namerno, kar verjetno je, je predviden namen vzporednemu uvozniku omogočiti, da doseže dober položaj na trgu, preden lahko imetnik znamke uveljavlja svoje pravice. Menim, da bi moralo nacionalno sodišče v takih primerih

81. Predložitveno sodišče sprašuje⁷³, ali nosi uvoznik breme dokazovanja, da nova embalaža izpolnjuje vsakega izmed pogojev *BMS*, in ali se dokazno breme spreminja od pogoja do pogoja, in če, kako. V okviru četrtega pogoja *BMS* (škodovanje ugledu) predložitveno sodišče tudi sprašuje,⁷⁴ kdo nosi breme dokazovanja, da določena oblika embalaže škodi ugledu znamke, če je (kot predlagam v tem primeru) vprašanje, ali je taka oblika tako škodljiva, dejansko vprašanje.

82. Vpliv petih pogojev *BMS* in njihovo delovanje v praksi na način, da se upošteva ustrezen odnos med členoma 7(1) in 7(2) Direktive,

⁷³ – Prvo vprašanje, točka (a).

⁷⁴ – Prvo vprašanje, točka (d).

sta predvsem odvisna od tega, katera stranka nosi breme dokazovanja, da so ti pogoji izpolnjeni. Presoja v zadevi *Boehringer I*, da bi morale biti dokazno breme postopkovno vprašanje, ki ga določi nacionalno sodišče, dokler je učinek nediskriminatoren, se je izkazala kot premalo natančna, kot prikazuje zadevni predlog za predhodno odločanje. Glede na to, katera stranka mora na zahtevo nacionalnega sodišča v določeni državi članici predložiti dokaze, lahko enake dejanske okoliščine vodijo k različnim rezultatom v različnih državah članicah, kar je rezultat, ki je v nasprotju z uskladitvijo, ki jo skuša doseči ta direktiva.⁷⁵

tožene stranke, saj ponovno pakiranje samo po sebi pomeni nevarnost za pravice imetnika znamke.

83. Pri odločanju o vlogah prava Skupnosti in nacionalnega prava je treba razlikovati med določanjem, kdo bo nosil dokazno breme in kako se bo taka trditev dokazovala na sodišču. Strinjam se s predložitvenim sodiščem, da je za to Sodišče primerno, da nacionalnim sodiščem nakaže, kje leži dokazno breme za vsakega od petih pogojev *BMS*. O načinu izvajanja dokazov za vsak posamezni pogoj se bo odločalo na podlagi nacionalnih procesnih in dokaznih pravil.

85. Tožene stranke navajajo dve trditvi. Prvič, predlagajo, da bi moral dokazno breme za vseh pet pogojev nositi imetnik znamke. Taka razlaga se ne ujema z okvirom, ki ga podaja sodba Sodišča v zadevi *Bristol-Myers Squibb*⁷⁶, in je ne bom dodatno obravnavala.

84. Tožeče stranke menijo, da bi morale dokazno breme za vseh pet pogojev nositi

86. Podredno predlagajo, da je treba dokazno breme za vsak pogoj dodeliti glede na to, katera stranka zagovarja pritrtilen odgovor na zadevno vprašanje (da bi se izognila tveganju, da bi se od nje zahtevalo, da dokaže negativno dejstvo). Zato bi sprejele, da bi moral dokazno

75 – Glej sodbo z dne 18. oktobra 2005 v zadevi *Class International*, C-405/03, točka 73.

76 – Glej npr. besedilo točk 49, 50, 69, 73, 74 in 78 zadeve *Bristol-Myers Squibb*.

breme v zvezi s prvim pogojem (potreba po ponovnem pakiranju zaradi trženja izdelka), tretjim pogojem (jasna določitev proizvajalca in uvoznika) in petim pogojem (obvestilo) nositi vzporedni uvoznik. Trdijo, da bi se moralo od imetnika znamke zahtevati, da odpravi vsak zahtevek, da ponovno pakiranje ne izpolnjuje drugega pogoja (brez učinka na prvotni pogoj, ustrezna navodila) ali četrtega pogoja (predstavitev, ki ne povzroča škode).

lahko zapleten. Glede na okoliščine je včasih potrebna natančna analiza pravnih in dejanskih okoliščin trga v državi članici uvoza, da se odloči, ali je ponovno pakiranje potrebno, da bi se vzporednemu uvozniku omogočila dostop in učinkovita prodaja na tem trgu. Na prvi pogled se zdita drugi in četrti pogoj zapletena. Menim, da je treba za vsakega od njiju oceniti tisto, kar je pravzaprav precej preprosto vprašanje: ali tisto, kar se je zgodilo z izdelkom zaradi ponovnega pakiranja, ustvari resnična tveganja vpliva na prvotno stanje izdelka (drugi pogoj); in ali je nova predstavitev izdelka taka, da ustvari resnična tveganja resnega škodovanja ugledu znamke (četrti pogoj). Tretji in peti pogoj sta preprostejša.

87. Komisija trdi, da morajo najprej nacionalna postopkovna pravila določiti, kdo bo nosil breme dokazovanja skladnosti s pogoji *BMS*. Vendar pa se lahko nacionalna postopkovna pravila, ki nalagajo dokazno breme vzporednemu uvozniku, uporabijo, če uvoznik lahko ugotovi, da vodi njihovo delovanje v resnično tveganje razdelitve domačih trgov.⁷⁷ V takem primeru nosi breme dokazovanja vsakega od pogojev *BMS* stranka, za katero je verjetnejše, da ima podatke, potrebne za oceno tega pogoja.

89. Glede na to, kateri od pogojev je predmet obravnave, bi lahko vzporedni uvoznik ali imetnik znamke zbral ustrezne dokaze za to, da je določen pogoj izpolnjen (ali da ni izpolnjen), zato bi bilo smotno zahtevati od njega, da to stori in se tako razbremeni dokaznega bremena.

88. Po preučitvi petih pogojev *BMS* postane očitno, da ti niso homogeni. Prvi pogoj je

90. Bolj bistveno je, da bi se s tem, ko bi moral vzporedni uvoznik dokazati vseh pet pogojev, ravnotežje premaknilo še dlje od prostega pretoka blaga (splošno načelo) in proti

⁷⁷ – Sodba z dne 8. aprila 2003 v zadevi *Van Doren* (C-244/00, Recueil, str. I-3051, točki 37 in 41).

zaščiti pravic intelektualne lastnine (izjema tega načela). Nasprotno pa bi imetnik znamke, od katerega bi se zahtevalo, da na sodišču dokaže vseh pet pogojev, težje uveljavljal svoje pravice na podlagi člena 7(2) Direktive, kar je (kot sem že navedla) v nasprotju z zadevo *Bristol-Myers Squibb*.

Zdi se mi, da iz logike te izjave izhaja, da mora vzporedni uvoznik dokazati nujnost, da bi izpodbil domnevo, da imetnik znamke zadrži pristojnost nasprotovanja trženju ponovno pakiranih izdelkov. Težko si je predstavljati, da bi oseba, ki ima pristojnost dokazati, tega v danih okoliščinah ne mogla narediti.

91. Po mojem mnenju sta obe možnosti torej nesprejemljivi; zato bi bilo treba preučiti vsak pogoj.

Prvi pogoj: nujnost

92. V zadevi *Bristol-Myers Squibb* je Sodišče navedlo, da „se pristojnost imetnika pravic iz znamke, zaščiteneh v državi članici, da nasprotuje trženju ponovno pakiranih izdelkov na podlagi znamke, omeji le, če je ponovno pakiranje, ki ga opravi uvoznik, potrebno zaradi trženja izdelka v državi članici uvoza“.⁷⁸

93. Prav tako se mi zdi, da je vzporedni uvoznik tista stranka, ki ima najverjetneje podatke, potrebne za dokazovanje nujnosti. Ob običajnem poteku dogodkov se seznanijo s predpisanimi zahtevami, ki urejajo dostavo in trženje farmacevtskih izdelkov v državi članici uvoza. Zavedal se bo, na primer, kaj se zahteva, v katerem jeziku, seznanil se bo z informativnim letakom za bolnike in z dimenzijami embalaže za izdelek, ki se (ali ne) rutinsko predpisuje in/ali za katero sistem socialne varnosti samodejno povrne stroške. Dobil bo tržno spodbudo za opravljanje dela, ki je potrebno, da se ugotovi, ali (na primer) v določeni državi članici obstaja odpor bolnikov do paketov z nameščeno etiketo,⁷⁹ tako

79 – Ker taka embalaža, na primer, še vedno delno prikazuje podatke v jeziku, ki ga starejši bolniki ne poznajo in mu mogoče ne zaupajo ali, splošneje, ker lahko pacienti sumijo, da je bila vsebina take embalaže spremenjena.

da je za uspešno trženje namesto namestitve etikete potrebno ponovno pakiranje.

94. Zato menim, da bi moral breme dokazovanja nujnosti nositi vzporedni uvoznik.

Drugi pogoj: neobstoj škodljivega učinka na stanje izdelka

95. Vzporedni uvoznik se odloči, v kakšnem obsegu in kako bo ponovno pakiral izdelek in kdo bo nadzoroval (in preverjal) postopek ponovnega pakiranja. Ve, da lahko imetnik znamke zakonito „nasprotuje ponovnemu pakiranju, ki vključuje tveganje, da je izdelek v embalaži izpostavljen nedovoljenemu poseganju ali vplivom na prvotno stanje izdelka“⁸⁰, zato bi bilo treba ponovno pakiranje opraviti „v okoliščinah, ki ne morejo vplivati na

prvotno stanje izdelka“.⁸¹ Vzporedni uvoznik mora torej dokazati, da bo tisto, kar se je odločil narediti, in način, kako bo to naredil, ohranilo celovitost izdelka, ki nosi znamko. Zdi se mi, da to ne pomeni dokazovanja negativnega dejstva, kot trdijo tožene stranke. Z vidika farmacevtskih izdelkov je moral vzporedni uvoznik seveda skoraj zagotovo prepričati ustrezne regulativne organe, da tako ponovno pakiranje ne vključuje tveganja poškodovanja stanja izdelkov. Sodišče je že pojasnilo⁸², da mora biti v okviru drugega pogoja *BMS* zadevno tveganje resnično tveganje, in torej ne hipotetično ali abstraktno tveganje.

96. Po mojem mnenju je vzporedni uvoznik tisti, ki mora dokazati neobstoj škodljivih učinkov.

Tretji pogoj: jasna identifikacija uvoznika in proizvajalca

97. Vzporedni uvoznik določa in nadzoruje ponovno pakiranje. Določa zadeve, kot so

80 – Točka 59 zadeve *Bristol-Myers Squibb*.

81 – Točka 60 zadeve *Bristol-Myers Squibb*.

82 – Glej točke od 61 do 63 zadeve *Bristol-Myers Squibb*.

barva, velikost in pisava, ki se uporabljajo za predstavljanje informacij, in mesto na embalaži, kjer so te informacije. Zato mora vzporedni uvoznik dokazati, da je na izdelku, ki je bil ponovno pakiran, podana jasna identifikacija imetnika znamke in vzporednega uvoznika.

omogoča, da predloži dokaze za tako trditev. Zato mora nositi breme dokazovanja pozitivnega dejstva poseganja v njegove pravice iz znamke.⁸⁴

Četrti pogoj: predstavitev, ki ne škodi ugledu

Peti pogoj: obveščanje

98. Kot sem že navedla, je po mojem mnenju četrti pogoj *BMS* kršen, kadar je embalaža taka, da ustvari resnična tveganja, da se škoduje ugledu znamke.⁸³ Zato mora imetnik znamke dokazati, da je tako. Najbolje lahko oceni, ali ponovno pakiranje ne predstavlja tveganja ali mogočega tveganja za ugled znamke in škodovanje znamki. Če meni, da je tveganje resno, mu njegov položaj najbolje

99. Vzporedni uvoznik po definiciji preverja, ali, kdaj in na kakšen način obvešča imetnika znamke, da namerava ponovno pakirati izdelek, ki nosi znamko, in ga prodati v državi članici uvoza. Zato mora on nositi breme dokazovanja, da je sprejel vse potrebne ukrepe za ustrezno obveščanje.⁸⁵

84 – Primerjaj zadevo Van Doren, navedeno v opombi 77, odstavek 41. Sodišče je odločilo, da mora – kadar obstaja resnično tveganje razdelitve domačih trgov, če uvoznik nosi breme dokazovanja, da je v EGP blago dal v promet imetnik znamke ali se je dalo v promet z njegovim soglasjem – imetnik najprej dokazati, da je bilo blago prvotno dano v promet *zunaj* EGP, da bi uveljavil vmešavanje v pravice, ki so mu bile podeljene na podlagi člena 5(1) Direktive, preden mora vzporedni uvoznik dokazati nadaljnje trženje v EGP, ki ga izvaja imetnik znamke ali se izvaja z njegovim soglasjem. Glej tudi zadevo *Class International*, navedeno v opombi 75, točke od 70 do 75, za prikaz odločanja Sodišča, kje je breme dokazovanja vmešavanja v pravice iz znamke.

85 – Tako sem navedla zato, ker menim, da uvoznik ne bi smel biti kaznovan, če je sprejel vse potrebne ukrepe za obveščanje, vendar iz nekega razloga, na primer odsotnosti komunikacije v organizaciji imetnika znamke, obvestilo ni prispelo v ustrezni oddelek.

83 – Točka 61 zgoraj.

Predlog

100. Iz zgoraj navedenih razlogov menim, da je na vprašanja, ki jih je postavilo Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), treba odgovoriti:

- Pet pogojev, določenih v sodbi Sodišča z dne 11. julija 1996 v zadevi *Bristol-Myers Squibb* (C-427/93, C-429/93 in C-436/93, Recueil, str. I-3457) (v nadaljevanju: pogoji *BMS*), ne velja, kadar vzporedni uvoznik trži v eni državi članici farmacevtski izdelek, uvožen iz druge države članice, v prvotni notranji in zunanji embalaži, na katero je vzporedni uvoznik prilepil dodatno zunanjo etiketo, natisnjeno v jeziku države članice uvoza.

- Zahteva, da je ponovno pakiranje nujno (prvi pogoj *BMS*), se nanaša le na dejstvo ponovnega pakiranja z zamenjavo zunanje embalaže in se ne nanaša na natančno določen način in obliko ponovnega pakiranja.

- Zahteva, da predstavitev ponovno pakiranega izdelka ne sme biti taka, da bi lahko škodila ugledu znamke ali njenemu imetniku (četrti pogoj *BMS*), ni omejena na embalažo, ki je pomanjkljiva, je slabe kakovosti ali ni urejena: ugotoviti je treba, ali obstaja resnično tveganje za škodovanje ugledu znamke.

- Tako neprimerna predstavitev znamke kot nepravilno ustvarjanje vtisa o gospodarski povezavi načelno lahko škodita ugledu znamke. Ali nekatere oblike ponovnega pakiranja povzročajo tako škodo in ali je škoda dovolj resna, da pomeni „zakonit razlog“ v smislu člena 7(2) Direktive, pa je dejansko vprašanje, o katerem bo moralo odločati nacionalno sodišče
- Kadar uvoznik ne obvesti imetnika znamke, izpolnil pa je druge pogoje *BMS*, krši pri vsakem nadaljnjem uvozu pravice tega imetnika. Nacionalno sodišče mora določiti ustrezno sankcijo, ki bo učinkovita in odvračilna. Biti mora tudi sorazmerna in zato ne sme biti enaka sankciji, ki bi se uporabila, če bi prišlo tudi do kršitve drugih pogojev *BMS*.
- Vzporedni uvoznik nosi breme dokazovanja skladnosti s prvim, drugim, tretjim in petim pogojem *BMS*. Imetnik znamke nosi breme dokazovanja resničnega tveganja za škodovanje ugledu znamke ali njega samega (četrti pogoj *BMS*).