



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 10. novembra 2016*

„Predhodno odločanje — Znamke — Direktiva 2008/95/ES — Člen 7(2) — Farmaceutski proizvodi — Vzporedni uvoz — Delitev trgov — Nujnost prepakiranja proizvoda, označenega z znamko — Farmaceutski proizvod, ki ga imetnik znamke na izvozni in uvozni trg daje v enakovrstnih pakiranjih“

V zadevi C-297/15,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Sø- og Handelsretten (pomorsko in gospodarsko sodišče, Danska) z odločbo z dne 10. junija 2015, ki je prispela na Sodišče 18. junija 2015, v postopku

Ferring Lægemedler A/S, v imenu Ferring BV,

proti

Orifarm A/S,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi J. L. da Cruz Vilaça (poročevalec), predsednik senata, M. Berger, sodnica, A. Borg Barthet, E. Levits in F. Biltgen, sodniki,

generalni pravobranilec: M. Wathelet,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Ferring Lægemedler A/S, v imenu Ferring BV, T. Ryhl, odvetnik,
- za Orifarm A/S K. Jensen, odvetnik,
- za Evropsko komisijo H. Støvlbæk, T. Scharf in J. Samnadda, agenti,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

* Jezik postopka: danščina.

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 7(2) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Ferring Lægemidler A/S, ki zastopa družbo Ferring BV, (v nadaljevanju: Ferring) in družbo Orifarm A/S, do katerega je prišlo, ker družba Ferring nasprotuje temu, da se na Danskem trži eno od njenih zdravil, ki ga je prepakirala družba Orifarm, v okviru vzporednih uvozov iz Norveške, ki jih izvaja ta družba.

Pravni okvir

Sporazum EGP

- 3 Člen 13 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992 (UL 1994, L 1, str. 3, v nadaljevanju: Sporazum EGP) povzema vsebino člena 36 PDEU.
- 4 Direktiva 2008/95 je bila v Sporazum EGP vključena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 146/2009 z dne 4. decembra 2009 o spremembi Priloge XVII (Intelektualna lastnina) k Sporazumu EGP (UL 2010, L 62, str. 43).

Pravo Unije

- 5 Člen 7 Direktive 2008/95 določa:

„1. Blagovna znamka imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg Skupnosti označeno s to blagovno znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če obstajajo zakoniti razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnjemu trženju blaga, še zlasti, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.“

Dansko pravo

- 6 Iz predloga za sprejetje predhodne odločbe izhaja, da je člen 6 varemærkeloven (zakon o znamkah), s katerim se v danski pravni red prenaša Direktiva 2008/95, v bistvu enak kot člen 7 Direktive 2008/95.

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

- 7 Družba Ferring na Danskem, Finskem, Švedskem in Norveškem pod znamko Klyx, katere imetnica je, prodaja eno od svojih zdravil. V vseh teh državah se zdravilo Klyx prodaja v enakih pakiranjih, to je v stekleničkah po 120 ml ali 240 ml in v embalaži, ki vsebuje en ali deset kosov tega proizvoda.
- 8 Družba Orifarm v okviru svoje dejavnosti vzporednega uvoza na Norveškem kupuje zdravilo Klyx v škatlah po deset kosov in ta proizvod na danskem trgu prodaja po tem, ko ga prepakira v novo embalažo, ki vsebuje en kos, in ga označi z znamko Klyx (v nadaljevanju: sporno prepakiranje).

- 9 Družba Ferring pred predložitvenim sodiščem trdi, da lahko upravičeno nasprotuje spornemu prepakiranju, ker, prvič, ni nujno za trženje vzporedno uvoženega proizvoda, in drugič, to prepakiranje je zgolj v ekonomskem interesu uvoznika.
- 10 Družba Orifarm na drugi strani navaja, da je prepakiranje nujno za dostop do segmenta danskega trga za zdravilo Klyx, zapakirano v škatlice z enim kosom proizvoda.
- 11 Predložitveno sodišče poudarja, da iz sodne prakse Sodišča izhaja, da imetnik znamke ne more nasprotovati prepakiranju, če bi nasprotovanje prispevalo k delitvi trgov. To bi bilo tako, če bi se z nasprotovanjem preprečilo prepakiranje, ki je nujno za trženje zdravila v državi uvoza. V teh okoliščinah se predložitveno sodišče sprašuje, ali se lahko sporno prepakiranje šteje za „nujno“, glede na to, da je zdravilo Klyx v pakiranjih po en ali deset kosov na voljo v vseh državah pogodbenicah Sporazuma EGP, v katerih se trži, vključno z državama, upoštevni v postopku v glavni stvari.
- 12 V teh okoliščinah je Sø- og Handelsretten (pomorsko in gospodarsko sodišče, Danska) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašnji:
- „1. Ali je treba člen 7(2) Direktive 2008/95 in povezano sodno prakso razlagati tako, da lahko imetnik znamke zakonito ugovarja temu, da vzporedni uvoznik dalje prodaja zdravilo, če je ta uvoznik prepakiral zdravilo v novo zunanjo embalažo ter ponovno namestil znamko v okoliščinah, v katerih je imetnik znamke prodajal zdravilo v enakih količinah in velikostih pakiranj v vseh državah EGP, v katerih se prodaja zdravilo?
2. Ali je odgovor na prvo vprašanje drugačen, če je imetnik znamke v državi izvoza in v državi uvoza prodajal zdravilo v dveh različnih velikostih pakiranj (pakiranje po 10 kosov in pakiranje po 1 kos) in je uvoznik kupil pakiranja po 10 kosov v državi izvoza ter jih prepakiral v pakiranja po 1 kos, na katera je potem ponovno namestil znamko, preden se je proizvod začel prodajati v državi uvoza?“

Vprašanja za predhodno odločanje

- 13 Predložitveno sodišče z vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 7(2) Direktive 2008/95 razlagati tako, da lahko imetnik znamke nasprotuje temu, da vzporedni uvoznik še naprej trži zdravilo, ki ga je prepakiral v novo embalažo in nanjo ponovno namestil znamko.
- 14 V zvezi s tem je treba po eni strani opozoriti, da je poseben namen znamke zagotavljanje porekla proizvoda, ki nosi to znamko, in da lahko prepakiranje tega proizvoda, ki ga opravi tretja oseba brez imetnikovega dovoljenja, ustvari resnična tveganja za zagotavljanje porekla (po analogiji glej sodbo z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi, C-348/04, EU:C:2007:249, točka 14 in navedena sodna praksa).
- 15 Po drugi strani je treba opozoriti, da na podlagi člena 7(2) Direktive 2008/95 nasprotovanje imetnika znamke prepakiranju, kot odstopanje od načela prostega pretoka blaga, ni dovoljeno, če pomeni to imetnikovo izvajanje pravice prikrito omejevanje trgovine med državami pogodbenicami Sporazuma EGP v smislu člena 13, drugi stavek, tega sporazuma (v zvezi s členom 36, drugi stavek, PDEU glej po analogiji sodbo z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi, C-348/04, EU:C:2007:249, točka 16 in navedena sodna praksa).
- 16 Kadar imetnik znamke izvaja svojo pravico do nasprotovanja prepakiranju, pri katerem so bili spoštovani legitimni interesi imetnika, je to prikrito omejevanje v smislu omenjene določbe, če izvajanje te pravice prispeva k umetni delitvi trgov med državami pogodbenicami Sporazuma EGP (v

zvezi s členom 36, drugi stavek, PDEU glej po analogiji sodbi z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi., C-348/04, EU:C:2007:249, točka 17, in z dne 28. julija 2011, Orifarm in drugi, C-400/09 in C-207/10, EU:C:2011:519, točka 24 in navedena sodna praksa).

- 17 Torej to, da imetnik znamke nasprotuje prepakiranju, prispeva k umetni delitvi trgov med državami pogodbenicami Sporazuma EGP, kadar je to prepakiranje nujno za to, da je mogoče vzporedno uvožen proizvod tržiti v državi članici uvoza (po analogiji glej sodbo z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi, C-348/04, EU:C:2007:249, točka 18 in navedena sodna praksa).
- 18 Iz sodne prakse Sodišča namreč izhaja, da se sme pravica imetnika znamke, ki je zaščiten v državi članici, da nasprotuje trženju prepakiranih proizvodov pod njegovo znamko, omejiti, zgolj če je prepakiranje, ki ga opravi uvoznik, nujno za trženje proizvoda v državi članici uvoza (po analogiji glej sodbo z dne 11. julija 1996, Bristol-Myers Squibb in drugi, C-427/93, C-429/93 in C-436/93, EU:C:1996:282, točka 56).
- 19 Iz tega izhaja, da lahko imetnik znamke prepove spremembo, ki vključuje vsako prepakiranje zdravila, ki nosi znamko – ki že po svoji naravi ustvarja tveganje poškodovanja izvirnega stanja zdravila – razen če je prepakiranje nujno zaradi trženja vzporedno uvoženih proizvodov in če so pri tem zavarovani legitimni interesi imetnika (po analogiji glej sodbi z dne 23. aprila 2002, Boehringer Ingelheim in drugi, C-143/00, EU:C:2002:246, točka 34, in z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi, C-348/04, EU:C:2007:249, točka 19).
- 20 Pogoj nujnosti prepakiranja je treba preučiti ob upoštevanju okoliščin, ki so v času trženja obstajale v državi uvoza in zaradi katerih bi bilo lahko prepakiranje objektivno nujno za to, da bi lahko vzporedni uvoznik zdravilo tržil v tej državi. Nasprotovanje imetnika znamke prepakiranju ni utemeljeno, če ovira učinkovit dostop uvoženega proizvoda na uvozni trg (po analogiji glej sodbi z dne 12. oktobra 1999, Upjohn, C-379/97, EU:C:1999:494, točka 43, in z dne 23. aprila 2002, Boehringer Ingelheim in drugi, C-143/00, EU:C:2002:246, točka 46).
- 21 Zlasti je treba ugotoviti, najprej, da imetnik znamke ne sme nasprotovati prepakiranju proizvoda, če se pakiranje, ki ga ta imetnik uporablja v državi pogodbenici Sporazuma EGP, v kateri je uvoznik proizvod kupil, ne more tržiti v državi uvoza, zaradi, med drugim, predpisov, ki dovoljujejo le pakiranja določenih mer, ali takšne nacionalne prakse, pravil na področju zdravstvenega zavarovanja, ki povračilo stroškov zdravil pogojujejo z merami pakiranja, ali ustaljeno prakso izdaje zdravil na recept, ki se opira, med drugim, na pravila o merah, ki jih priporočajo poklicna združenja in zavodi za zdravstveno zavarovanje (glej po analogiji sodbo z dne 11. julija 1996, Bristol-Myers Squibb in drugi, C-427/93, C-429/93 in C-436/93, EU:C:1996:282, točka 53).
- 22 Dalje, kadar imetnik znamke v skladu s pravili in prakso, ki veljajo v državi uvoza, v tej državi uporablja več različnih velikosti pakiranja, ugotovitev, da se ena od teh velikosti trži tudi v državi izvoza, ki je pogodbenica Sporazuma EGP, ne zadostuje za utemeljitev sklepa, da prepakiranje ni nujno. Delitev trgov bi namreč obstajala, če bi uvoznik lahko prodajal proizvod le na omejenem delu trga za ta proizvod (glej po analogiji sodbo z dne 11. julija 1996, Bristol-Myers Squibb in drugi, C-427/93, C-429/93 in C-436/93, EU:C:1996:282, točka 54).
- 23 Nazadnje, obstoj okoliščin, ki imetniku znamke preprečujejo, da bi zakonito nasprotoval kasnejšemu trženju zdravil, mora dokazati vzporedni uvoznik (po analogiji glej sodbo z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi, C-348/04, EU:C:2007:249, točka 52).
- 24 V obravnavani zadevi iz predloga za sprejetje predhodne odločbe izhaja, da družba Ferring zdravilo Klyx v vseh državah pogodbenicah Sporazuma EGP, v katerih se to zdravilo daje na trg, vključno z državama, upoštevni v postopku v glavni stvari, trži v enakih embalažah.

- 25 Iz informacij, s katerimi razpolaga Sodišče, pa ne izhaja, da bi bil obstoj katerega od položajev iz točke 21 te sodbe v tej zadevi izkazan ali da bi bil zaradi posebnih okoliščin, ki so obstajale v času trženja, učinkovit dostop zdravila Klyx do danskega trga oviran.
- 26 Predložitveno sodišče mora preizkusiti, ali v sporu v glavni stvari obstaja katera od okoliščin, ki so navedene v točki 21 te sodbe, ali več takih okoliščin. Če to ni tako, lahko imetnik znamke nasprotuje spornemu prepakiranju, če se vzporedno uvoženi proizvod na Danskem lahko trži v istem pakiranju, kot je tisto, v katerem se ta proizvod trži na Norveškem.
- 27 Družba Orifarm v svojem pisnem stališču trdi, da je delitev trgov neizbežna posledica nasprotovanja prepakiranju, ker naj uvoznik na danski podtrg za pakiranja, ki vsebujejo en kos zdravila Klyx, ne bi mogel prodreti drugače, kot da iz Norveške uvozi proizvod v enaki embalaži. Tako naj bi bilo mogoče brez spornega prepakiranja uvoženi proizvod tržiti le na omejenem delu danskega trga.
- 28 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da spis ne vsebuje nobenega dokumenta, na podlagi katerega bi bilo mogoče ugotoviti, da trg z zdravili Klyx v pakiranju po deset kosov predstavlja samo omejen del trga države uvoza, to je Danske. V vsakem primeru mora predložitveno sodišče ugotoviti, ali je ta pogoj v sporu o glavni stvari izpolnjen.
- 29 V teh okoliščinah je treba na postavljeni vprašanji odgovoriti, da je treba člen 7(2) Direktive 2008/95 razlagati tako, da imetnik znamke lahko nasprotuje temu, da vzporedni uvoznik še naprej trži zdravilo, ki ga je prepakiral v novo embalažo in nanjo ponovno namestil znamko, če se zadevno zdravilo v državi pogodbenici Sporazuma EGP, v katero je bilo uvoženo, lahko trži v enakem pakiranju, kot je pakiranje, v katerem se trži v državi pogodbenici Sporazuma EGP, iz katere je bilo izvoženo, in če uvoznik ni dokazal, da bi se lahko uvoženi proizvod tržil le na omejenem delu trga države uvoza, kar mora preveriti predložitveno sodišče.

Stroški

- 30 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

Člen 7(2) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da imetnik znamke lahko nasprotuje temu, da vzporedni uvoznik še naprej trži zdravilo, ki ga je prepakiral v novo embalažo in nanjo ponovno namestil znamko, če se zadevno zdravilo v državi pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, v katero je bilo uvoženo, lahko trži v enakem pakiranju, kot je pakiranje, v katerem se trži v državi pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, iz katere je bilo izvoženo, in če uvoznik ni dokazal, da bi se lahko uvoženi proizvod tržil le na omejenem delu trga države uvoza, kar mora preveriti predložitveno sodišče.

Podpisi