

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 26. aprila 2007 *

V zadevi C-348/04,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Court of Appeal (Anglija in Wales, Civil Division) (Združeno kraljestvo) z odločbo z dne 17. junija 2004, ki je prispela na Sodišče 12. avgusta 2004, v postopku

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

proti

Swingward Ltd,

* Jezik postopka: angleščina.

in

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

proti

Dowelhurst Ltd,

in

Glaxo Group Ltd

proti

Swingward Ltd,

in

Glaxo Group Ltd,

The Wellcome Foundation Ltd

proti

Dowelhurst Ltd,

in

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,

I - 3432

SmithKline & French Laboratories Ltd

proti

Dowelhurst Ltd,

ter

Eli Lilly and Co.

proti

Dowelhurst Ltd,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi C. W. A. Timmermans, predsednik senata, J. Klučka, J. Makarczyk,
G. Arestis in L. Bay Larsen (poročevalec), sodniki,

generalna pravobranilka: E. Sharpston,
sodna tajnica: K. Sztranc-Sławiczek, administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 26. januarja 2006,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Boehringer Ingelheim KG in Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
R. Subiotto, solicitor, ter E. Gonzalez Diaz in I. McGrath, legal advisers,
- za Eli Lilly and Co. S. Thorley in G. Hobbs, QC, ter G. Pritchard, barrister,
- za Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc,
Beecham Group plc in SmithKline & French Laboratories Ltd M. Silverleaf, QC,
in R. Hacon, barrister,
- za Swingward Ltd in Dowelhurst Ltd N. Green in R. Arnold, QC, po pooblastilu
C. Tunstall, solicitor,

– za Komisijo Evropskih skupnosti N. Rasmussen in M. Shotter, zastopnika,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 6. aprila 2006

izreka naslednjo

Sodbo

- ¹ Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 7(2) Prve Direktive 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), kakor je bila spremenjena s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992 (UL 1994, L 1, str. 3, v nadaljevanju: Direktiva 89/104).
- ² Ta predlog je bil vložen v okviru sporov med družbami Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline and French

Laboratories Ltd in Eli Lilly and Co. (v nadaljevanju skupaj: družbe Boehringer Ingelheim in drugi), ki so proizvajalke farmacevtskih proizvodov, ter družbama Swingward Ltd (v nadaljevanju: družba Swingward) in Dowelhurst Ltd (v nadaljevanju: družba Dowelhurst), ki sta vzporedni uvoznici takih proizvodov in z njimi trgujeta zaradi zdravil, ki so jih izdelale družbe Boehringer Ingelheim in drugi, ki sta jih družbi Swingward in Dowelhurst v Združeno kraljestvo vzporedno uvozili in jih tam tržili, potem ko sta jih ponovno zapakirali v nove embalaže in nanje prilepili nove etikete.

Pravo Skupnosti

- 3 Na podlagi člena 28 ES so med državami članicami prepovedane količinske omejitve pri uvozu in vsi ukrepi z enakim učinkom. Vendar pa so na podlagi člena 30 ES dovoljene prepovedi in omejitve uvoza med državami članicami, ki so utemeljene z varstvom industrijske in poslovne lastnine, če niso sredstvo za samovoljno diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovine med državami članicami.
- 4 Člen 7 Direktive 89/104, z naslovom „Izčrpanje pravice iz znamke“, določa:

„1. Znamka imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg Skupnosti označeno s to 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.“

- 5 V skladu s členom 65(2) Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v povezavi z njegovo Prilogo XVII, točka 4, je bil za navedeni sporazum spremenjen člen 7(1) Direktive 89/104, in sicer so izraz „v Skupnosti“ nadomestile besede „na ozemlju pogodbene stranke“.

Spori o glavni stvari, predlog za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C-143/00 in vprašanja, ki jih je postavilo predložitveno sodišče v tej zadevi

- 6 Družbe Boehringer Ingelheim in drugi so zdravila, na katera se nanašajo spori v glavni stvari, tržile pod različnimi znamkami v Skupnosti, kjer sta jih kupili družbi Swingward in Dowelhurst ter jih uvozili v Združeno kraljestvo. Ti sta pri teh zdravilih zaradi njihovega trženja na ozemlju te države članice v določeni meri spremenili njihovo embalažo in tudi tej priložene lističe s podatki.
- 7 Opravljene spremembe se od enega do drugega primera razlikujejo. V nekaterih primerih je bila etiketa, ki vsebuje pomembne informacije, kot je ime vzporednega uvoznika in njegovo številko dovoljenja za vzporedni uvoz, nameščena na izvirno embalažo. Navodila, ki niso natisnjena v angleškem jeziku, ampak v drugih jezikih,

so torej na tej embalaži ostala vidna in znamka ni bila prekrita. V drugih primerih je bil proizvod ponovno pakiran v škatle, ki jih je izdelal vzporedni uvoznik, na katere je bila ponovno natisnjena znamka proizvajalca. V nekaterih primerih je bil proizvod ponovno pakiran v škatle, ki jih je izdelal vzporedni uvoznik in niso vsebovale znamke proizvajalca, ampak generično ime proizvoda. V tem primeru se na posodi, ki je v škatli, nahaja izvirna znamka, nanjo pa je bila nameščena samolepilna etiketa z navedbo generičnega imena proizvoda ter identitete proizvajalca in imetnika dovoljenja za vzporedni uvoz.

- 8 Družbe Boehringer Ingelheim in drugi so nasprotovale tem spremembam in so zato pri High Court of Justice (Anglija in Wales), Chancery Division (Združeno kraljestvo), vložile tožbe zaradi kršitve znamke.
- 9 Navedeno sodišče je menilo, da je rešitev sporov o glavni stvari odvisna od razlage prava Skupnosti, in je prekinilo odločanje ter je Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali lahko imetnik znamke uporablja pravice iz svoje znamke zato, da bi dosegel prenehanje uvoza ali oviral uvoz svojega blaga, ki prihaja iz ene države članice in je namenjeno v drugo državo članico, ali da bi nasprotoval trženju tega blaga oziroma njegovemu nadaljnjemu oglaševanju, če uvoz, trženje ali oglaševanje ne vpliva oziroma ne vpliva bistveno, na poseben namen njegovih pravic?

2. Ali je odgovor na prejšnje vprašanje drugačen, če je razlog, na katerega se sklicuje imetnik, da uvoznik ali nadaljnji distributer uporablja njegovo znamko na način, ki čeprav ta ne vpliva na njen posebni namen, ni nujen?

3. Če mora uvoznik imetnikovega blaga ali distributer tega uvoženega blaga dokazati, da je njegova uporaba imetnikove znamke ‚nujna‘, ali je ta pogoj izpolnjen, če dokaže, da je njegova uporaba znamke razumno potrebna zaradi dostopa le do (a) dela trga tega blaga ali (b) celotnega trga tega blaga, ali ta pogoj zahteva, da je uporaba znamke bistvenega pomena za dajanje blaga v promet, in če nobena izmed teh rešitev ni pravilna, kaj pomeni ‚nujno‘?

4. Če ima imetnik znamke na prvi pogled pravico uveljavljati svoje nacionalne pravice iz znamke zoper vsako uporabo njegove znamke na blagu ali v povezavi z njim, ki ni nujna, ali dejstvo uporabljati to pravico zaradi oviranja ali izključitve vzporednih uvozov svojega blaga, ki ne spreminjajo posebnega namena ali bistvene funkcije znamke, pomeni zlorabo in prikrito omejevanje trgovine v smislu drugega stavka člena 30 ES?

5. Kadar želi uvoznik ali oseba, ki distribuira uvoženo blago, uporabljati imetnikovo znamko na takem blagu ali v razmerju z njim ter ta uporaba ne vpliva in ne bo vplivala na poseben namen znamke, ali mora o tem, da namerava uporabljati znamko, kljub temu predhodno obvestiti imetnika?

6. Če je na prejšnje vprašanje treba odgovoriti pritrdilno, ali to pomeni, da če uvoznik ali distributer o tem ne obvesti imetnika, slednji lahko omeji ali ovira poznejši uvoz oziroma trženje tega blaga, čeprav ta uvoz ali poznejše trženje ne bi vplivalo na poseben namen znamke?
7. Če mora uvoznik ali oseba, ki distribuira uvoženo blago, predhodno obvestiti imetnika o uporabah znamke, ki ne vplivajo na njen poseben namen:
 - a) ali se ta pogoj nanaša na vse tovrstne uporabe znamke, vključno z oglaševanjem, s ponovnim etiketiranjem in ponovnim pakiranjem, oziroma če se nanaša le za nekatere izmed teh uporab, za katere;
 - b) ali mora uvoznik oziroma distributer obvestiti imetnika znamke ali je dovolj že, če ta sprejme tako obvestilo;
 - c) koliko časa mora preteči od obvestila do uporabe?
8. Ali lahko sodišče države članice na predlog imetnika pravice znamke sprejme odredbe, odobri odškodnino ali zahteva predajo oziroma druga pravna sredstva

glede uvoženega blaga, njegovega pakiranja ali v zvezi z njegovim oglaševanjem, če se s takimi ukrepi (a) preneha ali ovira prost pretok blaga, ki ga je na trg Skupnosti dal imetnik ali so bili nanj dani z njegovim soglasjem, ampak (b) nimajo namena preprečiti vplivanja na posebni namen pravic in ne prispevajo k preprečevanju vplivanja na posebni namen?“

- ¹⁰ Sodišče je na podlagi predloga za sprejetje predhodne odločbe razglasilo sodbo z dne 23. aprila 2002 v zadevi Boehringer Ingelheim in drugi (C-143/00, Recueil, str. I-3759), v kateri je razsodilo:

- „1. Člen 7(2) Prve direktive 89/104 [...] je treba razlagati tako, da lahko imetnik znamke uveljavlja svojo pravico iz znamke zato, da bi vzporednemu uvozniku preprečil, da bi ponovno pakiral zdravila, razen če izvajanje te pravice ne prispeva k umetni ločitvi trgov med državami članicami.
2. Ponovno pakiranje zdravil z zamenjavo embalaž je v smislu sodne prakse Sodišča objektivno nujno, če bi bil brez njega oviran učinkovit dostop do zadevnega trga ali do znatnejšega dela navedenega trga zaradi močnega nasprotovanja pomembnega dela potrošnikov ponovno etiketiranim zdravilom.

3. Vzporedni uvoznik mora v vsakem primeru, zato da lahko ponovno pakira zdravila, ki nosijo znamko, spoštovati pogoj predhodnega obvestila. Če vzporedni uvoznik ne spoštuje tega pogoja, lahko imetnik znamke nasprotuje trženju ponovno pakiranega zdravila. Vzporedni uvoznik mora obvestiti imetnika znamke o predvidenem ponovnem pakiranju. Pri nasprotovanju mora nacionalno sodišče ob upoštevanju vseh upoštevnihih okoliščin presoditi, ali je imel imetnik na voljo razumen rok za odgovor na načrtovano ponovno pakiranje.“
- 11 High Court of Justice je uporabilo zgoraj navedeno sodbo Boehringer Ingelheim in drugi ter je odločilo v prid tožečih strank v postopku v glavni stvari.
- 12 Vendar pa je bila zoper odločbe tega nacionalnega sodišča vložena tožba pri predložitvenem sodišču in to je v sodbi z dne 5. marca 2004 prišlo do nekaterih ugotovitev, ki se razlikujejo od ugotovitev High Court of Justice.
- 13 V teh okoliščinah je Court of Appeal (Anglija in Wales, Civil Division) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„Ponovno pakirani proizvodi

1. Kadar vzporedni uvoznik trži v eni državi članici farmacevtski proizvod, uvožen iz druge države članice, v izvirni notranji embalaži, vendar z novo zunanjo

embalažo, ki je natisnjena v jeziku države članice uvoza („ponovno pakirani“ proizvod):

- (a) ali nosi breme dokazovanja, da ta nova embalaža izpolnjuje vsakega izmed pogojev, določenih v sodbi Sodišča z dne 11. julija 1996 v združenih zadevah Bristol-Myers Squibb [in drugi] (C-427/93, C-429/93 in C-436/93, [Recueil, str. I-3457]), uvoznik ali mora imetnik znamke dokazati, da ti pogoji niso izpolnjeni, ali se dokazno breme spreminja od pogoja do pogoja, in če, kako;

- (b) ali se prvi pogoj, določen v zgoraj navedeni sodbi Sodišča z dne 11. julija 1996, kot je bil razložen v sodbi Sodišča z dne 12. oktobra 1999, [...] Upjohn [...] (C-379/97, [Recueil, str. I-6927]), in v sodbi Sodišča z dne 23. aprila 2002, [zgoraj navedena sodba Boehringer Ingelheim in drugi], in sicer da je treba dokazati, da je bilo ponovno pakiranje nujno zato, da ne bi bil moten učinkovit dostop na trg, nanaša le na dejstvo ponovnega pakiranja z zamenjavo zunanje embalaže (kot je že razsodilo Sodišče [Evropskega združenja za prosto trgovino] v zadevi Paranova proti Merck, E-3/02) ali tudi na natančno določen način in obliko ponovnega pakiranja, ki ga opravi vzporedni uvoznik z zamenjavo zunanje embalaže, in če, kako;

- (c) ali je četrti pogoj – ki je določen v zgoraj navedeni sodbi [Bristol-Myers Squibb in drugi], in sicer da predstavitev ponovno pakiranega proizvoda ni

taka, da bi lahko škodila ugledu znamke ali njenemu imetniku – kršen le, če ima embalaža napako, je slabe kakovosti ali ni urejena, ali pa je tudi ta pogoj razširjen na vse, kar škoduje ugledu znamke?

(d) če je odgovor na vprašanje 1(c), da je četrti pogoj kršen z vsem, kar škoduje ugledu znamke, in 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 predstavitev, ki se uporablja za številne različne proizvode (,co-branding'), ali je treba take oblike paketnih dizajnov obravnavati kot škodljive ugledu znamke ali je to dejansko vprašanje za nacionalna sodišča;

(e) če je odgovor na vprašanje 1(d), da gre za dejansko vprašanje, kdo nosi dokazno breme?

Proizvodi, na katere so bile prilepljene nove etikete

2. Kadar vzporedni uvoznik trži v eni državi članici farmacevtski proizvod, uvožen iz druge države članice, v izvirni notranji in zunanji embalaži, na katero je

vzporedni uvoznik prilepil dodatno zunanjo etiketo, natisnjeno v jeziku države članice uvoza (proizvod ‚prekrit z etiketo‘):

- (a) ali sploh velja pet pogojev, določenih v zgoraj navedeni sodbi [Bristol-Myers Squibb in drugi];
- (b) če je odgovor na vprašanje 2(a) pritrdilen, ali nosi uvoznik breme dokazovanja, da embalaža, na katero je prilepljena etiketa, izpolnjuje vsakega izmed pogojev, določenih v zgoraj navedeni sodbi Bristol-Myers Squibb [in drugi], ali mora imetnik znamke dokazati, da ti pogoji niso bili izpolnjeni, ali pa se dokazno breme spreminja od pogoja do pogoja;
- (c) če je odgovor na vprašanje 2(a) pritrdilen, ali se prvi pogoj, določen v zgoraj navedeni sodbi Bristol-Myers Squibb [in drugi], kot je bil razložen v zgoraj navedeni sodbi [...] Upjohn [...] in v zgoraj navedeni sodbi [Boehringer Ingelheim in drugi], in sicer, da je treba dokazati, da je ponovno pakiranje proizvoda nujno zaradi nemotenega učinkovitega dostopa na trg, nanaša le na dejstvo namestitve etikete ali se nanaša tudi na natančno določen način in obliko namestitve, ki jo opravi vzporedni uvoznik;

(d) če je odgovor na vprašanje 2(a) pritrdilen, ali je četrti pogoj, določen v zgoraj navedeni sodbi [Bristol-Myers Squibb in drugi], in sicer da predstavitev ponovno pakiranih proizvodov ni taka, da bi lahko škodila ugledu znamke ali njenemu imetniku, kršen le, če ima embalaža napako, je slabe kakovosti ali ni urejena, ali je kršitev razširjena na vse, kar škoduje ugledu znamke;

(e) če je odgovor na vprašanje 2(a) pritrdilen in če je odgovor na vprašanje 2(d), da je četrti pogoj kršen z vsem, kar škoduje ugledu znamke, ali torej škodi ugledu znamke, če je (i) dodatna etiketa nameščena tako, da popolnoma ali delno zakriva eno od imetnikovih znamk ali (ii) da na dodatni etiketi ni navedeno, da je zadevna znamka v lasti imetnika, oziroma (iii) da je ime uvoznika natiskano z velikimi črkami?

Obvestilo

3. Če vzporedni uvoznik ni obvestil o ponovno pakiranem proizvodu, kot to zahteva peti pogoj, določen v zgoraj navedeni sodbi Bristol-Myers Squibb [in drugi], in je posledično kršil znamko/znamke imetnika le iz tega razloga:

(a) ali je vsak poznejši uvoz tega proizvoda kršitev ali gre za kršitev uvoznika le do takrat, ko imetnik proizvod opazi in ko se je iztekel veljavni rok za obvestilo;

- (b) ali je imetnik zaradi uvoznikove kršitve upravičen zahtevati denarno odškodnino (odškodnina zaradi kršitve ali izročitev vsega s kršitvijo pridobljenega dobička) na isti podlagi, kot če bi šlo za ponarejeno blago;
- (c) ali mora biti odobritev denarne odškodnine imetniku glede takih kršitev uvoznika skladna z načelom sorazmernosti;
- (d) če ne, na kateri podlagi je treba določiti tako odškodnino, če je zadevne proizvode dal na trg znotraj [Evropskega gospodarskega prostora] imetnik ali so bili nanj dani z njegovim soglasjem?“

Uvodne ugotovitve

¹⁴ Opozoriti je treba, da je poseben namen znamke zagotavljanje porekla proizvoda, ki nosi to znamko, in da lahko ponovno pakiranje tega proizvoda, ki ga opravi tretja

oseba brez imetnikovega dovoljenja, ustvari resnična tveganja za zagotavljanje porekla (glej zgoraj navedeno sodbo Boehringer Ingelheim in drugi, točka 29).

- ¹⁵ V skladu s sodno prakso Sodišča je s ponovnim pakiranjem, kot je ponovno pakiranje zdravil, ki nosijo to znamko, kršen njen posebni namen, pri čemer ni treba presoja-ti konkretnih učinkov ponovnega pakiranja, ki ga je opravil vzporedni uvoznik (glej zgoraj navedeno sodbo Boehringer Ingelheim in drugi, točka 30).
- ¹⁶ Na podlagi člena 7(2) Direktive 89/104 nasprotovanje imetnika ponovnemu pakira-nju kot izjema od načela prostega pretoka blaga, ni dovoljeno, če pomeni to imetni-kovo izvajanje pravice prikrito omejevanje trgovine med državami članicami v smislu člena 30, drugi stavek, ES (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Boehringer Inge-lheim in drugi, točki 18 in 31).
- ¹⁷ Prikrito omejevanje v smislu zadnjenaavedene določbe pomeni, da imetnik znam-ke izvaja svojo pravico nasprotovati ponovnemu pakiranju, če to izvajanje prispeva k umetni ločitvi trgov med državami članicami in če so bili poleg tega pri ponovnem pakiranju spoštovani zakoniti interesi imetnika, kar med drugim pomeni, da ponovno pakiranje ne vpliva na izvirno stanje zdravila ali da ni tako, da bi škodilo ugledu znam-ke (glej zgoraj navedeno sodbo Boehringer Ingelheim in drugi, točka 32).

- ¹⁸ Torej nasprotovanje ponovnemu pakiranju zdravil s strani imetnika znamke prispeva k umetni ločitvi trgov med državami članicami, kadar je to ponovno pakiranje nujno zato, da je mogoče vzporedno uvožen proizvod tržiti v državi članici uvoza (zgoraj navedena sodba Boehringer Ingelheim in drugi, točka 33).
- ¹⁹ Iz ustaljene sodne prakse tako izhaja, da lahko imetnik znamke prepove spremembo, ki vključuje vsako ponovno pakiranje zdravila, ki nosi znamko – ki že po svoji naravi ustvarja tveganje poškodovanja izvirnega stanja zdravila – razen če je ponovno pakiranje nujno zaradi trženja vzporedno uvoženih proizvodov in če so pri tem zavarovani zakoniti interesi imetnika (zgoraj navedeni sodbi Bristol-Myers Squibb in drugi, točka 57, in Boehringer Ingelheim in drugi, točka 34).
- ²⁰ Prav tako je treba opozoriti, da mora vzporedni uvoznik, ki ponovno pakira zdravilo, ki nosi znamko, v skladu s sodno prakso Sodišča predhodno obvestiti imetnika znamke o prodaji ponovno pakiranega zdravila. Poleg tega mora na zahtevo imetnika znamke predložiti primerek ponovno pakiranega proizvoda, preden tega proda. Ta pogoj imetniku omogoča, da lahko preveri, ali ponovno pakiranje ni bilo opravljeno tako, da se z njim neposredno ali posredno vpliva na izvirno stanje proizvoda in da predstavitev po ponovnem pakiranju ni taka, da bi škodila ugledu znamke. Poleg tega omogoča imetniku znamke boljše varstvo pred dejavnostmi ponarejevalcev (zgoraj navedeni sodbi Bristol-Myers Squibb in drugi, točka 78, in Boehringer Ingelheim in drugi, točka 61).

- 21 Tako je Sodišče v točki 79 zgoraj navedene sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi razsodilo:

„[...] člen 7(2) Direktive [89/104] je treba razlagati tako, da lahko imetnik znamke legitimno nasprotuje poznejšemu trženju farmacevtskega proizvoda, če je uvoznik ponovno pakiral proizvod in je na novo embalažo ponovno namestil znamko, razen:

- če se dokaže, da bi se z imetnikovo uporabo pravice iz znamke za nasprotovanje trženju ponovno pakiranih proizvodov pod to znamko prispevalo k umetni ločitvi trgov med državami članicami. Tak je med drugim tudi primer, v katerem je imetnik dal v promet v različnih državah članicah enak farmacevtski proizvod v različnih embalažah in v katerem je ponovno pakiranje, ki ga je opravil uvoznik, nujno za trženje proizvoda v državi članici uvoza in ga je ta opravil pod takimi pogoji, da to ne vpliva na izvirno stanje proizvoda. [...]
- če se dokaže, da ponovno pakiranje ne more vplivati na izvirno stanje proizvoda, ki je v embalaži. [...]
- če se na novi embalaži jasno navedeta avtor ponovnega pakiranja proizvoda in ime proizvajalca [...]

- če predstavitev ponovno pakiranega proizvoda ne more škodovati ugledu znamke in ugledu njenega imetnika. Tako embalaža ne sme imeti napak, biti slabe kakovosti ali neurejena;
- če uvoznik pred prodajo ponovno pakiranega proizvoda o tem obvesti imetnika znamke in mu na njegovo zahtevo predloži primerek ponovno pakiranega proizvoda.“

Vprašanje 2(a) v zvezi s pojmom „ponovno pakiranje“

²² Najprej je treba preučiti vprašanje 2(a).

²³ Sodišče je v točki 6 zgoraj navedene sodbe Boehringer Ingelheim in drugi navedlo, da je bila zaradi uvoza v Združeno kraljestvo v določeni meri spremenjena embalaža vsakega izmed zdravil, na katera se nanašajo spori o glavni stvari, in da so bila v določeni meri spremenjena navodila za njihovo uporabo.

²⁴ Sodišče je v točki 7 navedene sodbe ugotovilo, da se način, kako je bila spremenjena embalaža različnih zadevnih zdravil, razlikuje od enega do drugega primera. V določenih primerih je bila etiketa, ki vsebuje določene pomembne informacije, kot je ime vzporednega uvoznika in njegovo številko dovoljenja za vzporedni uvoz, nameščena na izvirno embalažo. Navodila, ki niso natisnjena v angleškem jeziku, ampak so v drugih jezikih, so torej ostala vidna na tej embalaži in znamka ni bila prekrita. V drugih primerih je bil proizvod ponovno pakiran v škatle, ki jih je izdelal vzporedni uvoznik, na katere je bila ponovno natisnjena znamka proizvajalca. V nekaterih

drugih primerih je bil proizvod ponovno pakiran v škatlah, ki jih je izdelal vzporedni uvoznik in ne vsebujejo znamke proizvajalca. V tem primeru je na embalaži napisano generično ime proizvoda. Posoda, ki je v škatli, vsebuje izvirno znamko, ki pa je prelepljena s samolepilno etiketo zaradi navedbe generičnega imena proizvoda ter identitete proizvajalca in imetnika dovoljenja za vzporedni uvoz. V vseh teh primerih ponovnega pakiranja vsebujejo škatle listič s podatki za uporabnike, ki je natisnjen v angleščini in nosi znamko.

²⁵ Ugotoviti je tudi treba, da se želi s sedmim vprašanjem, ki ga je postavilo High Court of Justice v zadevi, v kateri je bila izrečena zgoraj navedena sodba Boehringer Ingelheim in drugi, izrecno izvedeti, ali se pogoj predhodnega obvestila, na katero je bilo opozorjeno v točki 20 te sodbe, nanaša na vse uporabe znamke, skupaj s prilepljenjem nove etikete na proizvod, ali se to nanaša le za določene primere uporabe.

²⁶ Sodišče je v točki 55 zgoraj navedene sodbe Boehringer Ingelheim in drugi navedlo, da je predložitveno sodišče s petim in šestim vprašanjem želelo pridobiti natančne podatke v zvezi s pogojem, v skladu s katerim mora vzporedni uvoznik predhodno obvestiti imetnika znamke o prodaji ponovno pakiranega proizvoda.

- ²⁷ V točki 68 navedene sodbe je ugotovilo, da mora vzporedni uvoznik v vsakem primeru, da bi bil upravičen do ponovnega pakiranja zdravil, ki nosijo znamko, spoštovati pogoj predhodnega obvestila.
- ²⁸ Iz predhodno navedenega izhaja, da je Sodišče v okviru zgoraj navedene sodbe Boehringer Ingelheim in drugi v pojem ponovnega pakiranja vključilo novo etiketiranje, ki naj bi gotovo pomenilo eno izmed spornih oblik spremembe embalaže zadevnih zdravil, ki jih je predvidelo predložitveno sodišče.
- ²⁹ V tem pogledu je treba navesti, da novo etiketiranje zdravil, ki nosijo znamko, in tudi njihova nova embalaža vplivata na poseben namen znamke, pri čemer pa v zvezi s tem naj ne bi bilo treba preučiti konkretnih učinkov dejavnosti, ki jo je opravil vzporedni uvoznik.
- ³⁰ Sprememba, ki obsega novo embalažo ali novo etiketo zdravila, ki nosi znamko, namreč že v osnovi ustvarja resnično tveganje za zagotavljanje porekla zdravila, ki je zavarovano z znamko. Tako spremembo lahko prepove imetnik znamke, razen če je ponovno pakiranje nujno zaradi omogočanja trženja vzporedno uvoženih proizvodov in če so pri tem poleg tega zavarovani legitimni interesi imetnika.

31 Iz tega izhaja, da se pet pogojev – ki so bili določeni v zgoraj navedeni sodbi Bristol-Myers Squibb in drugi v zvezi z razlago člena 7(2) Direktive 89/104, ki če so izpolnjeni, preprečujejo imetniku znamke, da legitimno nasprotuje nadaljnjemu trženju farmacevtskega proizvoda, ki ga je ponovno pakiral uvoznik – uporabi tudi, če je bila pri ponovnem pakiranju na izvirno embalažo prilepljena etiketa.

32 Nadalje je treba na vprašanje 2(a) odgovoriti, da je treba člen 7(2) Direktive 89/104 razlagati v tem smislu, da lahko imetnik znamke zakonito nasprotuje nadaljnjemu trženju farmacevtskega proizvoda, uvoženega v drugo državo članico v notranji in zunanji izvirni embalaži, na katero je uvoznik prilepil dodatno zunanjo etiketo, razen:

- če se ugotovi, da bi se z imetnikovo uporabo pravice iz znamke za nasprotovanje trženju proizvoda, na katerega je bila prilepljena nova etiketa pod to znamko, prispevalo k umetni ločitvi trgov med državami članicami;

- če se dokaže, da se z novo etiketo ne bo vplivalo na izvirno stanje proizvoda, ki je v embalaži;

- če se na embalaži jasno navedeta avtor novega etiketiranja proizvoda in ime proizvajalca proizvoda;

- če predstavitev ponovno etiketiranega proizvoda ne more škodovati ugledu znamke in ugledu njenega imetnika – embalaža ne sme imeti napak, biti slabe kakovosti ali neurejena – in

- če uvoznik pred prodajo ponovno etiketiranega proizvoda o tem obvesti imetnika znamke in mu na njegovo zahtevo predloži primerek ponovno etiketiranega proizvoda.

Vprašnji 1(b) in 2(c) glede uporabe pogoja nujnosti ponovnega pakiranja v zvezi z načinom in obliko ponovnega pakiranja

³³ Kot torej izhaja iz tega, kar je bilo navedeno v zvezi z vprašanjem 2(a), lahko imetnik znamke zakonito nasprotuje poznejšemu trženju farmacevtskega proizvoda, če je vzporedni uvoznik ponovno zapakiral proizvod, na katerega je ponovno prilepil

znamko, ali prilepil novo etiketo na embalažo, ki vsebuje proizvod, razen če je izpolnjenih pet pogojev, med katerimi je ta, da se dokaže, da bi imetnikovo izvajanje pravice iz znamke, da lahko ta nasprotuje trženju tako ponovno pakiranih proizvodov, prispevalo k umetni ločitvi trgov med državami članicami.

34 Po mnenju družb Boehringer Ingelheim in drugi se nanaša zahteva, da mora biti ponovno pakiranje nujno za trženje proizvoda v državi članici uvoza, tudi na način in na obliko po katerih vzporedni uvoznik opravi ponovno pakiranje. Nasprotno družbi Swingward in Dowelhurst ter tudi Komisija Evropskih skupnosti menijo, da se ta zahteva nanaša le na dejstvo ponovnega pakiranja in ne na način ali na obliko, po katerih je bilo to opravljeno.

35 Kot je bilo opozorjeno v točki 19 te sodbe, lahko imetnik znamke prepove vsako spremembo, ki obsega kakršno koli ponovno pakiranje zdravila, ki nosi znamko, razen če je ponovno pakiranje nujno zato, da se omogoči trženje vzporedno uvoženih proizvodov in da so poleg tega zavarovani legitimni interesi imetnika.

36 Ta pogoj nujnosti je izpolnjen, če predpisi ali ustaljene navade v poslovanju v državi članici uvoza preprečujejo trženje navedenih proizvodov na trgu te države članice v isti embalaži, kot je embalaža, v kateri so trženi v državi članici izvoza (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Upjohn, točke od 37 do 39 in 43).

- 37 Nasprotno tak pogoj nujnosti ni izpolnjen, če je mogoče ponovno pakiranje proizvoda obrazložiti izključno z željo vzporednega uvoznika po tržni ugodnosti (glej zgoraj navedeno sodbo Upjohn, točka 44).
- 38 Tako se navedeni pogoj nujnosti nanaša le na izvedbo ponovnega pakiranja proizvoda – in tudi na izbiro med novo embalažo in novo etiketo – zato da bi se omogočilo trženje tega proizvoda na trgu države članice uvoza, in ne na način ali obliko, v kateri je bilo to ponovno pakiranje opravljeno (glej tudi sodbo Sodišča EFTA z dne 8. julija 2003 v zadevi Paranova proti Mercku, E-3/02, EFTA Court Report 2004, str. 1, točke od 41 do 45).
- 39 Zato je treba na vprašanji 1(b) in 2(c) odgovoriti, da se pogoj, v skladu s katerim mora biti ponovno pakiranje farmacevtskega proizvoda, z novo embalažo in na katero se namesti nova znamka ali z namestitvijo etikete na embalažo, ki vsebuje ta proizvod, nujno za njegovo nadaljnje trženje v državi članici uvoza, kot eden izmed pogojev, ki če so izpolnjeni, imetniku znamke v skladu s členom 7(2) Direktive 89/104 preprečujejo, da zakonito nasprotuje navedenemu trženju, nanaša le na dejstvo ponovnega pakiranja, in ne na način ali obliko, kako se to opravi.

Vprašanji 1(c) in 2(d) v zvezi s pogojem, v skladu s katerim predstavitev ponovno pakiranega proizvoda ne sme škodovati ugledu znamke

- 40 Iz točk 21 in 32 te sodbe izhaja, da je treba člen 7(2) Direktive 89/104 razlagati v tem smislu, da lahko imetnik znamke zakonito nasprotuje nadaljnjemu trženju

farmacevtskega proizvoda, če je vzporedni uvoznik izdelal novo embalažo za proizvod in nanjo ponovno namestil znamko ali namestil etiketo na embalažo, ki vsebuje proizvod, razen če je izpolnjenih pet pogojev, med katerimi je ta, v skladu s katerim predstavitev ponovno pakiranega proizvoda ne sme biti taka, da bi lahko škodovala ugledu znamke in ugledu njenega imetnika. Tako torej embalaža ali etiketa ne smeta imeti napak, biti slabe kakovosti ali neurejeni.

41 Navesti je treba, kot menijo družbe Boehringer Ingelheim in drugi ter tudi Komisija, da pogoj, v skladu s katerim predstavitev ponovno pakiranega proizvoda ne sme biti taka, da bi lahko škodila ugledu znamke in ugledu njenega imetnika, ne sme biti omejen le na primere embalaže z napakami, ki je slabe kakovosti ali ni urejena.

42 Sodišče je namreč s tem, ko je v točki 76 zgoraj navedene sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi razsodilo, da bi lahko embalaža, ki ima napake, je slabe kakovosti ali ni urejena, škodila ugledu znamke, omejilo na navedbo nekaterih primerov v katerih lahko neprimerna predstavitev ponovno pakiranega proizvoda škodi ugledu znamke in ugledu njenega imetnika.

43 Ponovno pakirani farmacevtski proizvod zato ne bi bil predstavljen primerno, kar bi lahko škodilo ugledu znamke, še zlasti če bi embalaža ali etiketa, čeprav ne bi imela

napake ali ne bi bila slabe kakovosti oziroma ne bi bila neurejena, lahko vplivala na vrednost znamke s tem, da bi povzročila škodo resni in kakovostni podobi, ki je povezana s takim proizvodom, in zaupanju, ki ga lahko vzbudi pri zadevni javnosti (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Bristol-Myers Squibb in drugi, točka 76, in sodbo z dne 4. novembra 1997 v zadevi Parfums Christian Dior, C-337/95, Recueil, str. I-6013, točka 45).

- ⁴⁴ Posledično je treba na vprašanji 1(c) in 2(d) odgovoriti, da pogoj, v skladu s katerim predstavitev ponovno pakiranega proizvoda ne sme biti taka, da bi lahko škodila ugledu znamke ali ugledu njenega imetnika, kot nujni pogoj za to, da slednji na podlagi člena 7(2) Direktive 89/104 ne more legitimno nasprotovati nadaljnjemu trženju farmacevtskega proizvoda, če je vzporedni uvoznik oblikoval novo embalažo za proizvod, na katero je ponovno namestil znamko, ali namestil etiketo na embalažo, ki vsebuje proizvod, ni omejen na primere, v katerih ima nova embalaža napake, je slabe kakovosti ali ni urejena.

Vprašanji 1(d) in 2(e) v zvezi z okoliščinami, ki bi lahko škodile ugledu znamke

- ⁴⁵ Kot to pravilno zatrjuje Komisija v pisnih stališčih, dejstvo, da vzporedni uvoznik ne namesti znamke na novo zunanjo embalažo proizvoda („de-branding“) ali na njej namesti svoj logotip ali znak firme ali „predstavitev ‚firme‘“ oziroma predstavitev,

uporabljeno za številne različne proizvode („co-branding“), in tudi dejstvo, da dodatno etiketo namesti tako, da popolnoma ali delno zakriva imetnikovo znamko, oziroma da na dodatni etiketi ne navede, da je zadevna znamka v lasti imetnika, ali da celotno ime uvoznika z velikimi črkami, načeloma lahko škodi ugledu znamke.

⁴⁶ Vendar pa, tako kot lahko oglaševanje vzbudi vtis, da obstaja tržna zveza med prodajalcem in imetnikom znamke ter posledično pomeni legitimni razlog v smislu člena 7(2) Direktive 89/104 (glej sodbo z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW, C-63/97, Recueil, str. I-905, točki 51 in 55), je vprašanje, ali so okoliščine, ki so bile navedene v prejšnji točki te sodbe, take, da bi lahko škodile ugledu znamke, dejansko vprašanje, ki ga presoja nacionalno sodišče glede na okoliščine vsakega obravnavanega primera.

⁴⁷ Nadalje je treba na vprašanji 1(d) in 2(e) odgovoriti, da je vprašanje, ali dejstvo, da vzporedni uvoznik:

– ne namesti znamke na novi zunanji embalaži proizvoda („de-branding“) ali

- namesti na njej svoj logotip ali znak firme oziroma „predstavitev ,firme“ ali predstavitev, ki se uporablja za številne različne proizvode („co-branding“), ali

- dodatno etiketo namesti tako, da popolnoma ali delno zakriva imetnikovo znamko, ali

- na dodatni etiketi ne navede, da je zadevna znamka v lasti imetnika, ali

- natisne ime uvoznika z velikimi črkami;

lahko škoduje ugledu znamke, dejansko vprašanje, ki ga presoja nacionalno sodišče glede na okoliščine vsakega obravnavanega primera.

Vprašanje 1(a) in (e) ter vprašanje 2(b) v zvezi z dokaznim bremenom

⁴⁸ Kot je bilo navedeno v točkah 2 in 8 te sodbe, proizvajalke farmacevtskih proizvodov v sporih o glavni stvari nasprotujejo vzporednima uvoznicama in prodajalkama

farmacevtskih proizvodov, proti katerima so vložile tožbe zaradi kršitve pravic iz znamke zato, ker sta navedeni uvoznici zdravila, ki so jih izdelale te proizvajalke, vzporedno uvozili in tržili v Združenem kraljestvu, potem ko sta jih zapakirali v novo embalažo ali ponovno etiketirali.

⁴⁹ Kot je bilo opozorjeno v točki 15 te sodbe, ponovno pakiranje zdravil, ki nosijo znamko, vpliva na poseben namen znamke, pri čemer pa v tem okviru ni treba preučiti konkretnih učinkov ponovnega pakiranja, ki ga je opravil vzporedni uvoznik.

⁵⁰ Iz točk od 31 do 33 te sodbe med drugim izhaja, da lahko imetnik znamke v skladu s členom 7(2) Direktive 89/104 zakonito nasprotuje nadaljnjemu trženju farmacevtskega proizvoda, če ga je vzporedni uvoznik ponovno pakiral s tem, da je izdelal novo embalažo in nanjo ponovno namestil znamko ali da je na izvirno embalažo namestil etiketo, razen če so izpolnjeni pogoji, na katere je bilo opozorjeno v točki 32 te sodbe.

⁵¹ Če bi torej vprašanje dokaznega bremena o obstoju teh pogojev, ki če so izpolnjeni, imetniku znamke preprečujejo, da bi zakonito nasprotoval nadaljnjemu trženju ponovno pakiranega farmacevtskega proizvoda, urejalo nacionalno pravo držav članic,

bi bili lahko imetniki znamk, odvisno od upoštevne prava, deležni različnega varstva. Cilj, ki izhaja iz devete uvodne izjave Direktive 89/104 – in sicer da „registrirane znamke v pravnih sistemih vseh držav članic uživajo enako varstvo“ – in je v tej uvodni izjavi opredeljen kot „bistvenega pomena“, tako ne bi bil dosežen (glej v tem smislu sodbo z dne 18. oktobra 2005 v zadevi Class International, C-405/03, ZOdl., str. I-8735, točka 73).

⁵² Glede na predhodno navedeno je treba ugotoviti, da morajo vzporedni uvozniki v okoliščinah, kot so te v sporih o glavni stvari, če se ugotovi, da so bila vzporedno uvožena zdravila ponovno pakirana, dokazati obstoj pogojev, navedenih v točki 32 te sodbe, ki če so izpolnjeni, imetnikom znamk preprečujejo, da zakonito nasprotujejo nadaljnjemu trženju navedenih zdravil (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Class International, točka 74).

⁵³ V zvezi s pogojem, v skladu s katerim je treba dokazati, da ponovno pakiranje ne bo vplivalo na izvirno stanje proizvoda v embalaži, zadostuje, da vzporedni uvoznik predloži dokaze, na podlagi katerih je mogoče razumno sklepati, da je ta pogoj izpolnjen. Enako izhaja *a fortiori* tudi iz pogoja, v skladu s katerim predstavitev ponovno pakiranega proizvoda ne sme biti taka, da bi škodovala ugledu znamke in ugledu njenega imetnika. Če torej uvoznik predloži dokaz za zadnjenavedeni pogoj, bo v takem primeru naloga imetnika znamke, ki lahko najbolje presodi, ali je ponovno pakiranje tako, da bi lahko škodilo njegovemu ugledu ali ugledu znamke, da dokaže njuno ogrožanje.

54 Zato je treba na vprašanje 1(a) in (e) ter na vprašanje 2(b) odgovoriti, da morajo v okoliščinah, kot so zadevne v sporih o glavni stvari, vzporedni uvozniki dokazati obstoj pogojev, v skladu s katerimi:

- bi se z uporabo imetnikove pravice iz znamke do nasprotovanja trženju ponovno pakiranih proizvodov prispevalo k umetni ločitvi trgov med državami članicami;
- ponovno pakiranje ne more vplivati na izvirno stanje proizvoda, ki je v embalaži;
- se na novi embalaži jasno navedeta avtor ponovnega pakiranja proizvoda in ime proizvajalca proizvoda;
- predstavitev ponovno pakiranega proizvoda ne more škodovati ugledu znamke in ugledu njenega imetnika – tako embalaža ne sme imeti napak, biti slabe kakovosti ali neurejena;

- mora uvoznik pred prodajo ponovno pakiranega proizvoda o tem obvestiti imetnika znamke in mu na njegovo zahtevo predložiti primerek ponovno pakiranega proizvoda;

če so ti pogoji izpolnjeni, imetniku znamke preprečujejo, da bi zakonito nasprotoval nadaljnjemu trženju ponovno pakiranega farmacevtskega proizvoda.

V zvezi s pogojem, v skladu s katerim je treba dokazati, da ponovno pakiranje ne bo vplivalo na izvirno stanje proizvoda v embalaži, zadostuje, da vzporedni uvoznik predloži dokaze, na podlagi katerih je mogoče razumsko sklepati, da je ta pogoj izpolnjen. Enako izhaja *a fortiori* tudi iz pogoja, v skladu s katerim predstavitev ponovno pakiranega proizvoda ne sme biti taka, da bi škodovala ugledu znamke in ugledu njenega imetnika. Če torej uvoznik predloži dokaz za zadnjenavedeni pogoj, bo v takem primeru naloga imetnika znamke, ki lahko najbolje presodi, ali je ponovno pakiranje tako, da bi lahko škodilo njegovemu ugledu ali ugledu znamke, da dokaže njuno ogrožanje.

Tretje vprašanje v zvezi s posledicami neobstoja predhodnega obvestila

- 55 V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča mora vzporedni uvoznik v vsakem primeru zato, da bi bil upravičen do ponovnega pakiranja zdravil, ki nosijo znamko, spoštovati pogoj predhodnega obvestila. Če vzporedni uvoznik ne spoštuje tega pogoja, lahko imetnik znamke nasprotuje trženju ponovno pakiranega zdravila. Vzporedni

uvoznik mora obvestiti imetnika znamke o predvidenem ponovnem pakiranju. Ni dovolj, da je imetnik obveščen prek drugih virov, med katere spada organ, ki uvozniku izda dovoljenje za vzporedni uvoz (zgoraj navedena sodba Boehringer Ingelheim in drugi, točki 63 in 64).

⁵⁶ Iz tega izhaja, da vzporedni uvoznik, ki imetnika znamke predhodno ne obvesti o ponovno pakiranem zdravilu, krši pravice tega imetnika pri vsakem nadaljnjem uvozu navedenega zdravila, o katerem ga ni predhodno obvestil.

⁵⁷ V zvezi z vprašanjem, ali je imetnik znamke zaradi kršitev vzporednega uvoznika upravičen do denarne odškodnine v istih pogojih kot pri ponarejanju, družbe Boehringer Ingelheim in drugi menijo, da bi bilo treba neobstoja predhodnega obvestila sankcionirati enako kot trženje ponarejenih proizvodov. Po mnenju družb Swingward in Dowelhurst zaradi neobstoja predhodnega obvestila naj ne bi nastala pravica do denarne odškodnine, ki bi bila določena na isti podlagi kot za ponarejene proizvode. Komisija navaja, da mora biti odškodnina zaradi neobstoja predhodnega obvestila določena v skladu z nacionalnimi načeli v zvezi z ukrepi 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.

⁵⁸ V zvezi s tem je treba spomniti, da so države članice dolžne – v okviru svobode, ki jim jo prepušča člen 249, tretji stavek, ES – izbrati najprimernejše oblike in metode za zagotovitev polnega učinka direktiv, ob upoštevanju njihovega cilja (glej sodbe z dne

8. aprila 1976 v zadevi Royer, 48/75, Recueil, str. 497, točka 75; z dne 12. septembra 1996 v združenih zadevah Gallotti in drugi, C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 in C-157/95, Recueil, str. I-4345, točka 14, in z dne 4. julija 2006 v zadevi Adeneler in drugi, C-212/04, ZOdl., str. I-6057, točka 93).

- ⁵⁹ Tako morajo nacionalni organi, kadar pravo Skupnosti ne predvideva posebnih sankcij pri zagrešenih nepravilnostih, kot v tej zadevi v postopku v glavni stvari, za ureditev takega stanja sprejeti ustrezne ukrepe, ki morajo biti ne le sorazmerni, ampak tudi dovolj učinkoviti in odvračilni, da bodo zagotovili polni učinek Direktive 89/104 (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Adeneler in drugi, točka 94).
- ⁶⁰ Opozoriti je treba, da lahko imetnik znamke, kot izhaja med drugim iz člena 21 te sodbe, zakonito nasprotuje poznejšemu trženju farmacevtskega proizvoda, ki je predmet ponovnega pakiranja, že, če ni izpolnjen eden izmed pogojev iz točke 79 zgoraj navedene sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi.
- ⁶¹ Iz tega izhaja, da pravica prepovedati, ki jo ima imetnik znamke v razmerju do vzporednega uvoznika farmacevtskih proizvodov, ki so bili, čeprav niso bili ponarejeni, trženi ob nespoštovanju obveznosti predhodne obvestitve imetnika, ne more biti drugačna od tiste, do katere je ta upravičen pri ponarejenih proizvodih.

62 V obeh primerih proizvodi ne bi smeli biti trženi na zadevnem trgu.

63 Tudi nacionalni ukrep, na podlagi katerega, če je vzporedni uvoznik tržil proizvode, ki niso bili predmet ponarejanja, o čemer pa ni predhodno obvestil imetnika znamke, ima le-ta pravico do denarne odškodnine v istih pogojih kot pri ponarejanju, ni v nasprotju z načelom sorazmernosti. Vendar pa mora nacionalno sodišče v vsakem posameznem primeru določiti znesek denarne odškodnine, in sicer ob upoštevanju obsega škode, ki jo je vzporedni uvoznik s kršitvijo povzročil imetniku pravice iz znamke, in ob spoštovanju načela sorazmernosti.

64 Glede na vse navedeno je treba na tretje vprašanje odgovoriti, da če vzporedni uvoznik imetnika znamke ni predhodno obvestil o ponovnem pakiranju farmacevtskega proizvoda, krši pravice tega imetnika ob vsakem nadaljnjem uvozu tega proizvoda, o katerem ga ni obvestil. Sankcija za tako kršitev mora biti ne le sorazmerna, ampak tudi dovolj učinkovita in odvračilna, da se zagotovi polna učinkovitost Direktive 89/104. Nacionalni ukrep, na podlagi katerega ima pri taki kršitvi imetnik znamke pravico do denarne odškodnine v istih pogojih kot pri ponarejanju, ni v nasprotju z načelom sorazmernosti. Vendar pa mora nacionalno sodišče v vsakem posameznem primeru ob upoštevanju obsega škode, ki jo je vzporedni uvoznik s kršitvijo povzročil imetniku pravice iz znamke, in ob spoštovanju načela sorazmernosti, določiti znesek denarne odškodnine.

Stroški

- ⁶⁵ Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

1. Člen 7(2) Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, kakor je bila spremenjena s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, je treba razlagati tako, da lahko imetnik znamke zakonito nasprotuje poznejšemu trženju farmacevtskega proizvoda, ki je bil uvožen iz druge države članice v notranji in zunanji izvirni embalaži, na katero je uvoznik prilepil dodatno zunanjo etiketo, razen:
 - če se ugotovi, da bi se z imetnikovo uporabo pravice iz znamke za nasprotovanje trženju proizvoda, na katerega je bila prilepljena nova etiketa pod to znamko, prispevalo k umetni ločitvi trgov med državami članicami;

- če se dokaže, da se z novo etiketo ne bo vplivalo na izvirno stanje proizvoda, ki je v embalaži;
- če se na embalaži jasno navedeta avtor novega etiketiranja proizvoda in ime proizvajalca proizvoda;
- če predstavitev ponovno etiketiranega proizvoda ne more škodovati ugledu znamke in ugledu njenega imetnika – embalaža ne sme imeti napak, biti slabe kakovosti ali neurejena – in
- če uvoznik, pred prodajo ponovno etiketiranega proizvoda, o tem obvesti imetnika znamke in mu na njegovo zahtevo predloži primerek ponovno etiketiranega proizvoda.

2. Pogoj, v skladu s katerim mora biti ponovno pakiranje farmacevtskega proizvoda, z novo embalažo in na katero se namesti nova znamka ali z namestitvijo etikete na embalažo, ki vsebuje ta proizvod, nujno za njegovo nadaljnje trženje v državi članici uvoza, kot eden izmed pogojev, ki če so izpolnjeni, imetniku znamke v skladu s členom 7(2) Direktive 89/104, kakor je bila spremenjena s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru, preprečujejo,

da zakonito nasprotuje navedenemu trženju, se nanaša le na dejstvo ponovnega pakiranja, in ne način ali obliko, kako se to opravi.

3. Pogoj, v skladu s katerim predstavitev ponovno pakiranega proizvoda ne sme biti taka, da bi lahko škodila ugledu znamke ali ugledu njenega imetnika, kot nujni pogoj za to, da ta na podlagi člena 7(2) Direktive 89/104, kakor je bila spremenjena s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru, ne more zakonito nasprotovati nadaljnjemu trženju farmacevtskega proizvoda, če je vzporedni uvoznik izdelal novo embalažo za proizvod, na katero je ponovno namestil znamko, ali namestil etiketo na embalažo, ki vsebuje proizvod, ni omejen na primere, v katerih ima nova embalaža napake, je slabe kakovosti ali ni urejena.

4. Vprašanje, ali dejstvo, da vzporedni uvoznik:

- ne namesti znamke na novi zunanji embalaži proizvoda („de-branding“) ali
- namesti na njej svoj logotip ali znak firme oziroma „predstavitev firme“ ali predstavitev, ki se uporablja za številne različne proizvode („co-branding“), ali

- **dodatno etiketo namesti tako, da popolnoma ali delno zakriva imetnikovo znamko, ali**

- **na dodatni etiketi ne navede, da je zadevna znamka v lasti imetnika, ali**

- **natisne ime uvoznika z velikimi črkami,**

lahko škoduje ugledu znamke, je dejansko vprašanje, ki ga presoja nacionalno sodišče glede na okoliščine vsakega obravnavanega primera.

5. V okoliščinah, kot so te v sporih o glavni stvari, morajo vzporedni uvozniki dokazati obstoj pogojev, v skladu s katerimi:

- **bi se z uporabo pravice iz znamke do nasprotovanja trženju ponovno pakiranih proizvodov prispevalo k umetni ločitvi trgov med državami članicami;**

- **ponovno pakiranje ne more vplivati na izvirno stanje proizvoda, ki je v embalaži;**
- **se na novi embalaži jasno navedeta avtor ponovnega pakiranja proizvoda in ime proizvajalca;**
- **predstavitev ponovno pakiranega proizvoda ne more škodovati ugledu znamke in ugledu njenega imetnika – tako embalaža ne sme imeti napak, biti slabe kakovosti ali neurejena, in**
- **uvoznik mora pred prodajo ponovno pakiranega proizvoda o tem obvestiti imetnika znamke in mu na njegovo zahtevo predložiti primerek ponovno pakiranega proizvoda;**

če so ti pogoji izpolnjeni, imetniku znamke preprečujejo, da bi zakonito nasprotoval nadaljnjemu trženju ponovno pakiranega farmacevtskega proizvoda.

V zvezi s pogojem, v skladu s katerim je treba dokazati, da ponovno pakiranje ne bo vplivalo na izvirno stanje proizvoda v embalaži, zadostuje, da

vzporedni uvoznik predloži dokaze, na podlagi katerih je mogoče razumsko sklepati, da je ta pogoj izpolnjen. Isto izhaja *a fortiori* tudi iz pogoja, v skladu s katerim predstavitev ponovno pakiranega proizvoda ne sme biti taka, da bi škodovala ugledu znamke in ugledu njenega imetnika. Če torej uvoznik predloži dokaz za zadnjenavedeni pogoj, bo v takem primeru naloga imetnika znamke, ki lahko najbolje presodi, ali je ponovno pakiranje tako, da bi lahko škodilo njegovemu ugledu ali ugledu znamke, da dokaže njuno ogrožanje.

6. Če vzporedni uvoznik imetnika znamke ni predhodno obvestil o ponovnem pakiranju farmacevtskega proizvoda, krši pravice imetnika ob vsakem nadaljnjem uvozu proizvoda, o katerem ga ni obvestil. Sankcija za tako kršitev mora biti ne le sorazmerna, ampak tudi dovolj učinkovita in odvračilna, da se zagotovi polna učinkovitost Direktive 89/104, kakor je bila spremenjena s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru. Nacionalni ukrep, na podlagi katerega ima pri taki kršitvi imetnik znamke pravico do denarne odškodnine v istih pogojih kot pri ponarejanju, ni v nasprotju z načelom sorazmernosti. Vendar pa mora nacionalno sodišče v vsakem posameznem primeru določiti znesek denarne odškodnine, in sicer ob upoštevanju obsega škode, ki jo je vzporedni uvoznik s kršitvijo povzročil imetniku pravice iz znamke, in ob spoštovanju načela sorazmernosti.

Podpisi