

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 28. julija 2011 *

V združenih zadevah C-400/09 in C-207/10,

katerih predmet sta predloga za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES oziroma člena 267 PDEU, ki ju je vložilo Højesteret (Danska) z odločbama z dne 7. oktobra 2009 in z dne 22. aprila 2010, ki sta prispeli na Sodišče 19. oktobra 2009 oziroma 30. aprila 2010, v postopkih

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, v postopku likvidacije,

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

in

Paranova Danmark A/S,

* Jezik postopka: danščina.

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

proti

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

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi A. Tizzano, predsednik senata, J.-J. Kasel, M. Ilešič (poročevalec), E. Levits
in M. Safjan, sodniki,

generalni pravobranilec: Y. Bot,
sodna tajnica: C. Strömholm, administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 7. aprila 2011,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, v postopku likvidacije, in Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S J. J. Bugge in K. Jensen, odvetnika,

- za Paranova Danmark A/S in Paranova Pack A/S E. B. Pfeiffer, odvetnik,

- za Merck Sharp & Dohme Corp., nekdanjo Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV in Merck Sharp & Dohme R. Subiotto, QC, in T. Weincke, odvetnik,

- za češko vlado M. Smolek in K. Havlíčková, zastopnika,

- za italijansko vlado G. Palmieri, zastopnica, skupaj s S. Fiorentinom, avvocato dello Stato,

- za portugalsko vlado L. Inez Fernandes in P.A. Antunes, zastopnika,

- za Evropsko komisijo H. Krämer, H. Støvlbæk in F. W. Bulst, zastopniki,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 12. maja 2011

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predloga za sprejetje predhodne odločbe se nanašata na razlago člena 7(2) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1) ter na sodno prakso Sodišča v zvezi s tem, zlasti na sodbe z dne 23. maja 1978 v zadevi Hoffmann-La Roche (102/77, Recueil, str. 1139), z dne 3. decembra 1981 v zadevi Pfizer (1/81, Recueil, str. 2913) ter 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) in v zadevi MPA Pharma (C-232/94, Recueil, str. I-3671). V teh sodbah je Sodišče pojasnilo pogoje, pod katerimi lahko vzporedni uvoznik trži prepakirana zdravila z znamko, ne da bi mogel imetnik znamke temu oporekal.

- 2 Ta predloga sta bila vložena v okviru spora med družbami Orifarm A/S (v nadaljevanju: Orifarm), Orifarm Supply A/S (v nadaljevanju: Orifarm Supply), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, v postopku likvidacije (v nadaljevanju: Handelsselskabet), in Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (v nadaljevanju: Ompakningsselskabet) v zadevi C-400/09 ter družbama Paranova Danmark A/S (v nadaljevanju: Paranova Danmark) in Paranova Pack A/S (v nadaljevanju: Paranova Pack) v zadevi C-207/10 na eni strani ter družbami Merck Sharp & Dohme Corp., nekdanjo Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV in Merck Sharp & Dohme (v nadaljevanju skupaj: Merck) na drugi strani zaradi nenavedbe dejanskega podjetja za prepakiranje na novi ovojnini vzporedno uvoženih zdravil.

Pravni okvir

- 3 Direktiva 89/104 je bila razveljavljena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25), ki je začela veljati 28. novembra 2008. Vendar se glede na čas dejanskega stanja za spora o glavni stvari še naprej uporablja Direktiva 89/104.

- 4 Člen 5 Direktive 89/104, naslovljen „Pravice iz znamke“, je določal:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

- (a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

- (b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso

podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

- (a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;
- (b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;
- (c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;
- (d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

[...]"

5 Člen 7 iste direktive, naslovljen „Izčrpanje pravice iz znamke“, je določal:

„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 nadaljnji komercializaciji blaga, še zlasti, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.“

Spora o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

Zadeva C-400/09

- 6 Družbe Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet in Ompakningsselskabet so del skupine Orifarm. Ta skupina je največja vzporedna uvoznica zdravil v nordijskih državah in je bila leta 2008 največja dobaviteljica zdravil danskim lekarnam. Skupina ima sedež v Odenseju (Danska).
- 7 Skupina Merck, ki je ena največjih proizvajalk zdravil na svetu, je proizvajala zdravila, obravnavana v postopku v glavni stvari, ki jih je skupina Orifarm vzporedno uvažala na danski trg. Skupina Merck je tudi imetnica pravic iz znamke za ta zdravila in je na podlagi licenčnih pogodb, sklenjenih z imetniki pravic iz znamk, pooblaščen za uveljavljanje sodnega varstva.
- 8 Družbi Orifarm in Handelsselskabet imata oziroma sta imeli dovoljenje za promet z navedenimi zdravili in njihovo prodajo, družbi Orifarm Supply in Ompakningsselskabet, ki sta jih prepakirali, pa imata oziroma sta imeli dovoljenje za prepakiranje.

- 9 Vse odločitve v zvezi z nakupom, prepakiranjem in prodajo zdravil, obravnavanih v postopku v glavni stvari, vključno z odločitvami o oblikovanju novih ovojnin ter označevanju, je sprejemala družba Orifarm ali družba Handelsselskabet. Družbi Ompakningsselskabet in Orifarm Supply sta ta zdravila kupovali in prepakirali ter sta bili odgovorni za upoštevanje zahtev, ki jih Lægemiddelstyrelsen (danska agencija za zdravila) določa za podjetja za prepakiranje.
- 10 Na ovojnini teh zdravil je bilo navedeno, da jih je prepakirala družba Orifarm ali družba Handelsselskabet.
- 11 Skupina Merck je pri Sø- og Handelsretten (pomorske in trgovinsko sodišče) vložila tožbi zoper družbi Orifarm in Orifarm Supply na eni strani ter zoper družbi Handelsselskabet in Ompakningsselskabet na drugi strani z obrazložitvijo, da na ovojnini zdravil, obravnavanih v postopku v glavni stvari, ni bila navedena firma dejanskega podjetja za prepakiranje. V sodbah z dne 21. februarja 2008 in z dne 20. junija 2008 je Sø- og Handelsretten ugotovilo, da so tožene stranke s tem, da na ovojnini niso navedle firme podjetja, ki je dejansko opravilo prepakiranje, kršile pravice iz znamke skupine Merck, ter jim je zato naložilo, naj skupini Merck plačajo denarno odškodnino.
- 12 Højesteret, ki obravnava kasacijske pritožbe, ki so jih zoper ti sodbi Sø- og Handelsretten vložile družbe Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet in Ompakningsselskabet, je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
- „1. Ali je treba sodno prakso Sodišča, kot je razvidna iz [...] [zgoraj navedenih sodb Bristol-Myers Squibb in drugi ter MPA Pharma], razumeti tako, da vzporedni uvoznik, ki ima dovoljenje za promet z vzporedno uvoženim zdravilom in ima podatke v zvezi z njim in ki daje neodvisnemu podjetju navodila za nakup in prepakiranje zdravila ter za natančen videz ovojnine in ukrepov, ki jih je treba sprejeti

v zvezi z zdravilom, krši pravice imetnika znamke s tem, da se na zunanji ovojnini uvoženega zdravila sam predstavlja kot podjetje za prepakiranje, namesto da bi navedel firmo neodvisnega podjetja, ki ima dovoljenje za prepakiranje in je uvozilo zdravilo ter dejansko opravilo prepakiranje, zlasti s (ponovno) namestitvijo zadevne znamke?

2. Ali je za odgovor na prvo vprašanje pomembno, da je mogoče domnevati, da dejstvo, da se imetnik dovoljenja za promet sam predstavlja kot podjetje za prepakiranje, in ne kot podjetje, ki je po navodilu dejansko opravilo prepakiranje, ne povzroči nevarnosti, da bi potrošnik ali končni uporabnik napačno sklepal, da je za prepakiranje zadevnega zdravila odgovoren imetnik znamke?

3. Ali je za odgovor na prvo vprašanje pomembno, da je mogoče domnevati, da je izključena nevarnost sklepanja, da je imetnik znamke odgovoren za prepakiranje zdravila, če je kot podjetje za prepakiranje navedeno podjetje, ki je dejansko opravilo prepakiranje?

4. Ali je za odgovor na prvo vprašanje pomembna samo nevarnost, da bi se napačno sklepalo, da je za prepakiranje zdravila odgovoren imetnik znamke, ali pa so upoštevne tudi druge ugotovitve v zvezi z imetnikom znamke, kot je [...]:
 - (a) dejstvo, da podjetje, ki zdravilo uvaža in ga dejansko prepakira, pri čemer na njegovo zunanjo ovojnino (ponovno) namesti znamko imetnika znamke, lahko tako samo krši znamko imetnika, in

(b) dejstvo, da je zaradi dejavnikov, za katere odgovarja podjetje za prepakiranje, mogoče, da prepakiranje vpliva na izvorno stanje zdravila ali da je videz prepakiranega zdravila tak, da bi bilo mogoče domnevati, da škodi ugledu imetnika znamke (glej med drugim [zgoraj navedeno] sodbo Bristol-Myers Squibb in drugi)?

5. Ali na odgovor na prvo vprašanje vpliva dejstvo, da je imetnik dovoljenja za promet, ki se je predstavljal kot podjetje za prepakiranje, ob obvestitvi imetnika znamke pred nameravano prodajo prepakiranega vzporedno uvoženega zdravila spadal v isto skupino (kot sestrška družba) kot dejansko podjetje za prepakiranje?“

Zadeva C-207/10

13 Družbi Paranova Danmark in Paranova Pack sta hčerinski družbi družbe Paranova Group A/S (v nadaljevanju: Paranova Group), ki se ukvarja z vzporednim uvozom zdravil na Dansko, Švedsko in Finsko. Skupina ima sedež v Ballerupu na Danskem, kjer imata sedež tudi hčerinski družbi.

14 Kot v zadevi C-400/09 je družba Paranova Group na Dansko vzporedno uvažala zdravila, obravnavana v postopku v glavni stvari, ki jih je proizvajala skupina Merck, ki je imetnica pravic iz znamke za ta zdravila ali je na podlagi licenčnih pogodb, sklenjenih z imetniki znamk, pooblaščenca za uveljavljanje sodnega varstva.

- 15 Družba Paranova Danmark je imetnica dovoljenja za promet z navedenimi zdravili, družba Paranova Pack, ki jih je dejansko prepakirala, pa ima dovoljenje za to dejavnost.
- 16 Vse odločitve v zvezi z nakupom, prepakiranjem in prodajo zdravil, obravnavanih v postopku v glavni stvari, vključno z odločitvami o oblikovanju novih ovojnin ter označevanju, je sprejemala družba Paranova Danmark. Družba Paranova Pack je kupovala in dejansko prepakirala ta zdravila ob upoštevanju pogojev, ki jih za družbe za prepakiranje določa Lægemiddelstyrelse, in jih je ponovno dala v promet v skladu s farmacevtsko zakonodajo, pri čemer je bila odgovorna za te različne operacije.
- 17 Na ovojninah navedenih zdravil je bilo navedeno, da jih je prepakirala družba Paranova Danmark.
- 18 Skupina Merck je zoper družbi Paranova Danmark in Paranova Pack vložila tožbi z obrazložitvijo, da na ovojninah zdravil, obravnavanih v postopku v glavni stvari, ni bila navedena firma dejanskega podjetja za prepakiranje. Na podlagi teh tožb je bila družbi Paranova Danmark s sklepom fogedretten i Ballerup z dne 26. oktobra 2004, ki ga je Sø- og Handelsretten 15. avgusta 2007 v pritožbenem postopku potrdilo, in družbi Paranova Pack s sodbo Sø- og Handelsretten z dne 31. marca 2008 prepovedana prodaja navedenih zdravil z obrazložitvijo, da na njihovi ovojninah ni bila navedena firma podjetja, ki je dejansko opravilo prepakiranje.
- 19 Højesteret, ki obravnava kasacijski pritožbi, ki sta jih zoper ti sodbi Sø- og Handelsretten vložili družbi Paranova Danmark in Paranova Pack, je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali je treba člen 7(2) [...] [Direktive 89/104] in sodno prakso v zvezi z njim, zlasti [zgoraj navedene] sodbe Hoffmann-La Roche [...], Pfizer [...] in Bristol-Myers Squibb in drugi [...], razlagati tako, da se imetnik pravice iz znamke lahko sklicuje

na to pravico, da bi nasprotoval temu, da družba za prodajo vzporedno uvoženih izdelkov, imetnica dovoljenja za promet z zdravilom v državi članici, to zdravilo prodaja z navedbo, da ga je prepakirala družba za prodajo, čeprav je ta fizično prepakiranje zaupala drugi družbi, družbi za prepakiranje, ki ji je družba za prodajo dala navodila za nakup, prepakiranje, za natančno oblikovanje ovojnine zdravil ter za druge ukrepe v povezavi z zdravilom in ki ima dovoljenje za prepakiranje in v okviru prepakiranja da znamko na novo ovojnino?

2. Ali na odgovor na prvo vprašanje vpliva to, da je mogoče domnevati, da potrošnik ali končni uporabnik ne sklepa napačno glede izvora blaga in ne more biti zaveden k prepričanju, da je za prepakiranje odgovoren imetnik znamke, ker je vzporedni uvoznik navedel ime proizvajalca poleg zgoraj omenjene navedbe odgovornega za prepakiranje?

3. Ali je zgolj nevarnost zmote potrošnika ali končnega uporabnika glede odgovornosti imetnika znamke za prepakiranje upoštevna za odgovor na prvo vprašanje ali pa je lahko upošteven tudi drug vidik v zvezi z imetnikom znamke, na primer:
 - (a) dejstvo, da tisti, ki dejansko opravi nakup, prepakiranje in ponovno namesti znamko imetnika na ovojnino zdravil, sam v tem primeru morebiti krši pravice imetnika znamke in da je to mogoče pripisati okoliščinam, za katere je odgovoren tisti, ki je opravil fizično prepakiranje,

(b) da prepakiranje vpliva na izvorno stanje zdravila ali

(c) da je videz prepakiranega izdelka tak, da je mogoče domnevati, da krši znamko ali škodi ugledu imetnika?

4. Če pri odgovoru na tretje vprašanje Sodišče meni, da je pomembno upoštevati tudi dejstvo, da družba za prepakiranje morebiti sama krši pravice iz znamke imetnika, naj Sodišče pojasni, ali je za ta odgovor pomembno, da sta družba vzporednega uvoznika za prodajo in družba za prepakiranje po nacionalni zakonodaji solidarno in posamično odgovorni za kršitev pravic iz znamke imetnika.

5. Ali na odgovor na prvo vprašanje vpliva dejstvo, da je vzporedni uvoznik, ki je imetnik dovoljenja za promet in je navedel, da je odgovoren za prepakiranje, ob obvestitvi imetnika znamke pred nameravano prodajo prepakiranega zdravila spadal v isto skupino kot družba, ki je opravila prepakiranje (sestrska družba)?

6. Ali na odgovor na prvo vprašanje vpliva dejstvo, da je na navodilih za uporabo kot proizvajalec navedena družba za prepakiranje?“

²⁰ Zadevi C-400/09 in C-207/10 sta bili s sklepom predsednika prvega senata Sodišča z dne 31. januarja 2011 združeni za ustni postopek in izdajo sodbe.

Vprašanja za predhodno odločanje

- 21 Predložitveno sodišče z vprašanji, ki jih je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 7(2) Direktive 89/104 razlagati tako, da imetniku znamke za farmacevtski proizvod, ki je predmet vzporednega uvoza, omogoča, da nasprotuje naknadni prodaji tega prepakiranega proizvoda, ker na novi ovojnini kot podjetje za prepakiranje ni navedeno podjetje, ki je po naročilu navedeni proizvod dejansko prepakiralo in ki ima za to dovoljenje, ampak podjetje, ki je imetnik dovoljenja za promet z navedenim proizvodom, po navodilih katerega je bilo prepakiranje opravljeno in ki za to prevzema odgovornost.
- 22 Družbi Orifarm in Paranova Danmark, češka in portugalska vlada ter Evropska komisija menijo, da je treba na tako preoblikovana vprašanja odgovoriti nikalno, družba Merck in italijanska vlada pa menita nasprotno.
- 23 Najprej je treba spomniti, da na podlagi člena 7(2) Direktive 89/104 nasprotovanje imetnika znamke prepakiranju proizvodov, označenih s to znamko, kot odstopanje od načela prostega pretoka blaga ni dovoljeno, če je imetnikovo izvajanje te pravice prikrito omejevanje trgovine med državami članicami v smislu člena 30, drugi stavek, ES (postal člen 36, drugi stavek, PDEU) (glej sodbo z dne 26. aprila 2007 v zadevi Boehringer Ingelheim in drugi, C-348/04, ZOdl., str. I-3391, točka 16 in navedena sodna praksa).
- 24 To, da imetnik znamke izvaja svojo pravico nasprotovati prepakiranju, je prikrito omejevanje v smislu zadnjenavedene določbe, če to izvajanje prispeva k umetni delitvi trgov med državami članicami in če se poleg tega prepakiranje opravlja tako,

da so upoštevani legitimni interesi imetnika (glej zgoraj navedeno sodbo Boehringer Ingelheim in drugi, točka 17 in navedena sodna praksa).

- 25 Sodišče je v zvezi s tem zadnjim vidikom ugotovilo, da če je prepakiranje opravljeno v pogojih, ki ne morejo vplivati na prvotno stanje proizvoda v ovojnini, je bistvena funkcija znamke kot jamstvo izvora zagotovljena. Tako potrošnik ali končni uporabnik ni zaveden glede izvora proizvodov, ampak dejansko dobi proizvode, ki so bili proizvedeni pod izključnim nadzorom imetnika znamke (glej zgoraj navedeni sodbi Bristol-Myers Squibb in drugi, točka 67, in MPA Pharma, točka 39).
- 26 Vendar je prav tako poudarilo, da nemožnost imetnika, da se sklicuje na svojo pravico iz znamke pri nasprotovanju temu, da uvoznik pod njegovo znamko prodaja prepakirane proizvode, pomeni, da se uvozniku prizna pravica, ki bi bila v običajnih okoliščinah pridržana za imetnika. Zato je treba v interesu imetnika kot lastnika znamke in za njegovo varstvo zoper zlorabe to pravico priznati le, če tudi uvoznik upošteva nekatere nadaljnje zahteve (glej v tem smislu zgoraj navedeni sodbi Bristol-Myers Squibb in drugi, točki 68 in 69, in MPA Pharma, točki 40 in 41).
- 27 Iz ustaljene sodne prakse in zlasti sodb, o razlagi katerih predložitveno sodišče sprašuje Sodišče, je tako razvidno, da imetnik znamke ne more legitimno nasprotovati naknadni prodaji farmacevtskega proizvoda, ki je označen z njegovo znamko in ki ga je prepakiral uvoznik, ki je nanj ponovno namestil navedeno znamko, če:
- se dokaže, da bi tako nasprotovanje prispevalo k umetni delitvi trgov med državami članicami, zlasti ker je prepakiranje nujno za prodajo proizvoda v državi članici uvoza;

- se dokaže, da prepakiranje ne more vplivati na prvotno stanje proizvoda v ovojnini;

 - sta na novi obojnini jasno navedena izvajalec prepakiranja proizvoda in firma proizvajalca;

 - videz prepakiranega proizvoda ne more škodovati ugledu znamke in ugledu njenega imetnika, kar zlasti pomeni, da ovojnina ne sme imeti napak, biti slabe kakovosti ali neurejena, in

 - uvoznik pred prodajo prepakiranega proizvoda o tem obvesti imetnika znamke in mu na njegovo zahtevo predloži primerek prepakiranega proizvoda (glej zlasti zgoraj navedene sodbe Hoffmann-La Roche, točka 14; Bristol-Myers Squibb in drugi, točka 79; MPA Pharma, točka 50, in Boehringer Ingelheim in drugi, točka 21, ter sodbo z dne 22. decembra 2008 v zadevi The Wellcome Foundation, C-276/05, ZOdl., str. I-10479, točka 23).
- 28 V zvezi s pogojem, upoštevanim v zadevah iz postopkov v glavni stvari, po katerem mora biti na novi obojnini jasno naveden izvajalec prepakiranja proizvoda, je treba navesti, da je ta zahteva utemeljena z interesom imetnika znamke, da potrošnik ali končni uporabnik ne bo zaveden v prepričanje, da je imetnik znamke odgovoren za prepakiranje (glej zgoraj navedeni sodbi Bristol-Myers Squibb in drugi, točka 70, in MPA Pharma, točka 42).
- 29 Kot je ugotovil generalni pravobranilec v točkah 34 in 35 sklepnih predlogov, je ta interes imetnika popolnoma zaščiten, če je na obojnini prepakiranega proizvoda jasno navedena firma podjetja, po naročilu in navodilih katerega je bilo prepakiranje opravljeno in ki za to prevzema odgovornost. S tako navedbo, če je natisnjena tako, da jo

lahko razume običajno pozorna oseba, je namreč mogoče preprečiti, da bi potrošnik ali končni uporabnik dobil napačen vtis, da je proizvod prepakiral imetnik znamke.

30 Poleg tega lahko imetnik na podlagi dejstva, da to podjetje prevzema polno odgovornost za postopke v zvezi s prepakiranjem, uveljavlja svoje pravice in glede na primer dobi odškodnino, če je prepakiranje vplivalo na prvotno stanje proizvoda v ovojnini ali če lahko videz prepakiranega proizvoda škodi ugledu znamke. V zvezi s tem je treba pojasniti, da bi v tem primeru podjetje, ki je na novi ovojnini prepakiranega proizvoda navedeno kot podjetje za prepakiranje, odgovarjalo za vso škodo, ki bi jo povzročilo podjetje, ki dejansko opravi prepakiranje, in se ne bi moglo izogniti odgovornosti s trditvami, da je to podjetje ravnalo v nasprotju z njegovimi navodili.

31 V teh okoliščinah imetnik znamke nima legitimnega interesa za zahtevo, da je na ovojnini navedena firma podjetja, ki je dejansko prepakiralo proizvod, le zato, ker lahko prepakiranje vpliva na prvotno stanje tega proizvoda in tako morebiti krši pravice iz znamke.

32 Interes imetnika znamke po ohranitvi prvotnega stanja proizvoda v ovojnini je dovolj zaščiten z zahtevo, na katero je bilo opozorjeno v točki 27 te sodbe, namreč, da je treba dokazati, da prepakiranje ne more vplivati na prvotno stanje navedenega proizvoda. Ta dokaz mora v okoliščinah, kot so te iz zadev v postopkih v glavni stvari, predložiti imetnik dovoljenja za promet, po navodilih katerega je bilo prepakiranje opravljeno in ki za to prevzema odgovornost.

- 33 Skupina Merck pa trdi, da bi bilo zaradi varstva potrošnikov nujno na ovojnini prepakiranega proizvoda navesti firmo podjetja, ki je dejansko opravilo prepakiranje. Potrošniki naj bi namreč imeli interes, da so seznanjeni s firmo tega podjetja, zlasti kadar imajo na podlagi nacionalnega prava možnost, da ne vložijo tožbe le zoper imetnika dovoljenja za promet, ampak tudi zoper izvajalca prepakiranja, kadar jim je zaradi tega postopka nastala škoda.
- 34 Te argumentacije ni mogoče sprejeti. V zvezi s tem zadostuje ugotovitev, ki je jasno razvidna iz besedila člena 7(2) Direktive 89/104, da je izjema od načela izčrpanja pravice iz znamke iz te določbe omejena na varstvo legitimnih interesov imetnika znamke, posebno varstvo legitimnih interesov potrošnikov pa je zagotovljeno z drugimi pravnimi instituti.
- 35 Vsekakor pa tudi ob predpostavki, da se interesi imetnika znamke prekrivajo z interesi potrošnika, pa čeprav le delno, navedba podjetja, ki je odgovorno za prepakiranje proizvoda, na obojnini tega proizvoda z vidika prava znamk omogoča potrošniku, da je ustrezno obveščen, kot je poudaril generalni pravobranilec v točkah 42 in 43 sklepnih predlogov.
- 36 Iz navedenega je razvidno, da je treba člen 7(2) Direktive 89/104 razlagati tako, da imetniku znamke za farmacevtski proizvod, ki je predmet vzporednega uvoza, ne omogoča, da nasprotuje naknadni prodaji tega prepakiranega proizvoda le zato, ker na novi obojnini kot podjetje za prepakiranje ni navedeno podjetje, ki je po naročilu navedeni proizvod dejansko prepakiralo in ki ima za to dovoljenje, ampak podjetje, ki je imetnik dovoljenja za promet z navedenim proizvodom, po navodilih katerega je bilo prepakiranje opravljeno in ki za to prevzema odgovornost.

Stroški

- ³⁷ Ker je ta postopek za stranke v postopkih v glavni stvari ena od stopenj v postopkih 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 (prvi senat) razsodilo:

Člen 7(2) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) je treba razlagati tako, da imetniku znamke za farmacevtski proizvod, ki je predmet vzporednega uvoza, ne omogoča, da nasprotuje naknadni prodaji tega prepakiranega proizvoda le zato, ker na novi ovojnini kot podjetje za prepakiranje ni navedeno podjetje, ki je po naročilu navedeni proizvod dejansko prepakiralo in ki ima za to dovoljenje, ampak podjetje, ki je imetnik dovoljenja za promet z navedenim proizvodom, po navodilih katerega je bilo prepakiranje opravljeno in ki za to prevzema odgovornost.

Podpisi