

PRESUDA SUDA (prvo vijeće)

3. prosinca 1981.(*)

„Industrijsko i trgovačko vlasništvo: pravo žiga”

U predmetu 1/81,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku, na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u, koji je uputio Landgericht, Hamburg (Zemaljski sud u Hamburgu, Njemačka), u postupku koji se pred njim vodi između

Pfizer Inc., New York (SAD),

i

Eurim-Pharm GmbH, Piding/Bad Reichenhall (Savezna Republika Njemačka),

o tumačenju članka 36. Ugovora o EEZ-u,

SUD (prvo vijeće),

u sastavu: G. Bosco, predsjednik vijeća, A. O’Keefe i T. Koopmans, suci,

nezavisni odvjetnik: F. Capotorti,

tajnik: J. A. Pompe, zamjenik tajnika,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Rješenjem od 5. studenoga 1980., koje je Sud zaprimio 7. siječnja 1981., Landgericht Hamburg (Zemaljski sud u Hamburgu, Njemačka) uputio je Sudu na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u dva prethodna pitanja o tumačenju članka 36. Ugovora.
- 2 Pitanja su postavljena u okviru postupka između dva poduzeća iz područja farmaceutske industrije od kojih jedno, tužitelj u glavnom postupku (u daljnjem tekstu: društvo Pfizer) i nositelj određenog žiga u više država članica, želi drugo, tuženika u glavnom postupku (u daljnjem tekstu: društvo Eurim-Pharm), koje je kupilo proizvod pod tim žigom, stavljen u promet u jednoj državi članici, spriječiti da ga, nakon što ga prepakira, distribuira u drugoj državi članici.

- 3 Predmetni proizvod, antibiotik širokog spektra djelovanja pod nazivom „Vibramycin”, koji njemačko društvo kći društva Pfizer stavlja u promet u Saveznoj Republici Njemačkoj, zaštićen je registriranim žigom čiji je nositelj društvo Pfizer, dok britansko društvo kći društva Pfizer proizvodi isti proizvod te ga stavlja u promet u drukčijoj ambalaži po cijenama koje su znatno niže od cijena u Saveznoj Republici Njemačkoj.
- 4 Društvo Eurim-Pharm je, nakon što je o svojim namjerama obavijestilo društvo Pfizer, stavilo u promet u Saveznoj Republici Njemačkoj „Vibramycin” kupljen u Ujedinjenoj Kraljevini u izvornoj ambalaži koja je sadržavala 50 kapsula pakiranih u serije od po pet kapsula u takozvanim „blister” omotima koji su na listićima sadržanima u takvim omotima nosili oznaku „Vibramycin Pfizer”. U svrhu stavljanja proizvoda u promet u Saveznoj Republici Njemačkoj društvo Eurim-Pharm je svaki „blister” zapakiralo u sklopivu kutiju koju je samo oblikovalo ne izmijenivši pritom ni „blister” omot ni njegov sadržaj. Na prednjoj strani kutije je prozirni otvor kroz koji se vide riječi „Vibramycin Pfizer” na listićima sadržanima u izvornim mjehuričastim omotima. Na stražnjoj strani kutije bio je nalijepljen sljedeći tekst: „antibiotik širokog spektra djelovanja – proizvođač: Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, GB – uvoznik: Eurim-Pharm GmbH, veleprodavatelj farmaceutskih proizvoda, 8229 Piding; pakira uvoznik: Eurim-Pharm GmbH, 8229 Piding”. Uvoznik je u skladu s njemačkim propisima umetnuo u kutiju letak s informacijama o lijeku.
- 5 U rješenju kojim se upućuje zahtjev za prethodnu odluku Landgericht (Zemaljski sud) je naveo da je prema njemačkom pravu o žigu društvo Eurim-Pharm svojim postupanjem prekršilo prava društva Pfizer. Međutim, s obzirom na činjenicu da je u fazi prethodnog postupka u istom predmetu viši sud zauzeo stajalište da članci 30. i 36. Ugovora u dotičnom slučaju isključuju ostvarivanje prava žiga, Landgericht (Zemaljski sud) je postavio sljedeća dva prethodna pitanja:

- „1. Može li se, na temelju članka 36. Ugovora o EEZ-u, nositelj prava žiga koji je zaštićen u njegovu korist u državi članici A pozvati na to pravo kako bi spriječio uvoznika da u državi članici B od društva kćeri nositelja žiga kupuje lijekove koji su zakonito označeni žigom uz suglasnost nositelja žiga i stavljeni u promet pod tim žigom, da ih prepakirava u skladu s različitim praksama liječnika u pogledu prepisivanja lijekova u državi članici A i da ih stavlja u promet u toj državi u vanjskoj ambalaži koju je oblikovao uvoznik i koja na prednjoj strani sadržava prozirni otvor kroz koji se vidi žig nositelja koji je na poleđini „blister” ambalaže koja neposredno obavlja lijek?
2. Je li, kako bi se moglo zaključiti da postoji nezakonito ograničenje trgovine u skladu s člankom 36. drugom rečenicom Ugovora o EEZ-u, dovoljno utvrditi da ostvarivanje nacionalnog prava žiga od strane nositelja kao i sustav stavljanja u promet koji on primjenjuje objektivno vode do podjele tržišta između država članica ili pak treba utvrditi da svoje pravo žiga, kao i sustav stavljanja u promet koji primjenjuje, nositelj žiga koristi s ciljem umjetne podjele tržišta?”

Prvo pitanje

- 6 Prvo valja podsjetiti da se prema praksi Suda, kao što proizlazi osobito iz presude od 23. svibnja 1978. (Hoffmann-La Roche/Centrafarm, 102/77, Zb., str. 1139.), čak i ako

Ugovor ne utječe na postojanje prava koja zakonodavstvo države članice priznaje u stvarima industrijskog i trgovačkog vlasništva, ostvarivanje tih prava može, ovisno o okolnostima, ograničiti zabranama iz Ugovora. U mjeri u kojoj stvara iznimku od temeljnog načela slobodnog kretanja robe na zajedničkom tržištu, članak 36. zapravo dopušta odstupanja od tog načela samo u mjeri u kojoj su ta odstupanja opravdana razlozima zaštite prava koja predstavljaju poseban predmet tog vlasništva.

- 7 Poseban predmet prava žiga je prije svega osigurati nositelju isključivo pravo uporabe žiga u svrhu stavljanja proizvoda prvi put u promet te ga tako zaštititi od konkurenata koji prodajom proizvoda koji su nezakonito označeni tim žigom žele zlorabiti položaj i ugled žiga.
- 8 Kako bi se odgovorilo na pitanje sadržava li to isključivo pravo sprečavanja uporabe žiga od strane trećega nakon prepakiranja proizvoda, treba voditi računa o bitnoj funkciji žiga, koja je osigurati potrošaču ili krajnjem korisniku istovjetnost podrijetla proizvoda označenog žigom, što mu omogućava da bez možebitne zamjene razlikuje taj proizvod od proizvoda drugoga podrijetla. To jamstvo podrijetla znači da potrošač ili krajnji korisnik može biti siguran da proizvod označen žigom koji mu je ponuđen nije u ranijem stadiju komercijalizacije bio predmetom intervencije treće osobe bez odobrenja nositelja žiga, koja utječe na izvorno stanje proizvoda.
- 9 Iz navedenoga proizlazi da je pravo koje je priznato nositelju žiga, na temelju kojega on može spriječiti svaku uporabu toga žiga koja bi mogla naštetiti jamstvu podrijetla kako je gore određeno, sadržano u posebnom predmetu prava žiga.
- 10 Do takve uporabe žiga koja bi mogla naštetiti jamstvu podrijetla ne dolazi u slučaju kao što je ovaj gdje je, prema utvrđenjima nacionalnoga suda i tekstu pitanja koje je on postavio, paralelni uvoznik prepakirao farmaceutski proizvod tako da se ograničio na zamjenu vanjske ambalaže ne mijenjajući pritom unutarnji omot i da je omogućio da se žig koji je proizvođač stavio na unutarnji omot vidi kroz novu vanjsku ambalažu.
- 11 U takvim okolnostima prepakiranje zapravo ne predstavlja nikakvu opasnost od izlaganja proizvoda intervenciji ili utjecajima koji bi mogli proizvesti promjene u pogledu njegovog izvornog stanja pa potrošač ili krajnji korisnik proizvoda ne može biti doveden u zabludu u pogledu njegova podrijetla osobito kada je, kao što je ovdje slučaj, paralelni uvoznik na vanjskoj ambalaži jasno naznačio da je proizvod proizvelo društvo kći nositelja žiga i da ga je on prepakirao.
- 12 Činjenica da je paralelni uvoznik umetnuo u vanjsku ambalažu letak s informacijama o lijeku – činjenica koja uopće nije spomenuta u postavljenom pitanju – nije takve naravi da bi utjecala na ovaj zaključak.
- 13 Stoga na prvo pitanje valja odgovoriti da članak 36. Ugovora treba tumačiti tako da se nositelj prava žiga ne može pozivati na to pravo kako bi uvozniku onemogućio da u promet stavi farmaceutski proizvod koji je u drugoj državi članici proizvelo društvo kći nositelja žiga te da ga uz suglasnost ovog potonjeg označi njegovim žigom u slučaju kada se uvoznik prilikom prepakiranja toga proizvoda ograničio na zamjenu vanjske ambalaže ne izmijenivši pritom unutarnji omot te je omogućio da se kroz novu vanjsku ambalažu vidi žig koji je na unutarnji omot stavio proizvođač, pritom jasno

naznačivši na vanjskoj ambalaži da proizvod proizvodi društvo kći nositelja žiga, a prepakirava uvoznik.

Drugo pitanje

- 14 Iz odgovora na prvo pitanje proizlazi da, kako bi nacionalni sud mogao odlučiti u sporu koji je pred njim, razmatranje drugog pitanja više nije potrebno.

Troškovi

- 15 Troškovi vlade Savezne Republike Njemačke i Komisije Europskih zajednica, koje su podnijele očitovanja Sudu, ne nadoknađuju se. Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka.

Slijedom navedenog,

SUD (prvo vijeće),

odlučujući o pitanjima koja mu je rješenjem od 5. studenog 1980. postavio sud koji je uputio zahtjev, odlučuje:

Članak 36. Ugovora treba tumačiti tako da se nositelj prava žiga ne može pozivati na to pravo kako bi uvozniku onemogućio da u promet stavi farmaceutski proizvod koji je u drugoj državi članici proizvelo društvo kći nositelja žiga te da ga uz suglasnost ovog potonjeg označi njegovim žigom u slučaju kada se uvoznik prilikom prepakiravanja toga proizvoda ograničio na zamjenu vanjske ambalaže ne mijenjajući pritom unutarnji omot te je omogućio da se kroz novu vanjsku ambalažu vidi žig koji je na unutarnji omot stavio proizvođač, pritom jasno naznačivši na vanjskoj ambalaži da proizvod proizvodi društvo kći nositelja žiga, a prepakirava uvoznik.

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg 3. prosinca 1981.

[Potpisi]

* Jezik postupka: njemački