



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

10 ноември 2016 година *

„Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 7, параграф 2 — Фармацевтични продукти — Паралелен внос — Разделяне на пазарите — Необходимост от преупаковане на стоката, носеща марката — Фармацевтичен продукт, пуснат на пазарите за износ и за внос от притежателя на марката със същите видове опаковки“

По дело C-297/15

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Sø- og Handelsretten (Морски и търговски съд, Дания) с акт от 10 юни 2015 г., постъпил в Съда на 18 юни 2015 г., в рамките на производство по дело

Ferring Lægemidler A/S, от името на Ferring BV,

срещу

Orifarm A/S,

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: J. L. da Cruz Vilaça (докладчик), председател на състава, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits и F. Biltgen, съдии,

генерален адвокат: M. Wathelet,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

— за Ferring Lægemidler A/S, от името на Ferring BV, от T. Ryhl, advokat,

— за Orifarm A/S, от K. Jensen, advokat,

— за Европейската комисия, от H. Støvlbæk, T. Scharf и J. Samnadda, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

* Език на производството: датски.

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 7, параграф 2 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25).
- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между Ferring Lægemidler A/S, от името на Ferring BV (наричано по-нататък „Ferring“), и Orifarm A/S по повод на противопоставяне от страна на Ferring на пускането на пазара в Дания на един от лекарствените му продукти след преупаковане от страна на Orifarm в рамките на извършен от това дружество паралелен внос от Норвегия.

Правна уредба

Споразумението за ЕИП

- 3 Член 13 от Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г. (ОВ L 1, 1994 г., стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 53, стр. 4, наричано по-нататък „Споразумението за ЕИП“) има същото съдържание като това на член 36 ДФЕС.
- 4 Директива 2008/95 е включена в Споразумението за ЕИП с Решение на съвместния комитет на ЕИП № 146/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XVII (Интелектуална собственост) към Споразумението за ЕИП (ОВ L 62, 2010 г., стр. 43).

Правото на Съюза

- 5 Член 7 от Директива 2008/95 гласи:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази марка от самия притежател или с негово съгласие.

2. Параграф 1 не се прилага, когато съществуват законни основания за притежателя да се противопостави на по-нататъшното търгуване на стоките, по-специално когато състоянието на стоките е променено или влошено след тяхното пускане на пазара“.

Датското право

- 6 От преюдициалното запитване личи, че член 6 от Varemærkeloven (Закона за марките), който транспонира Директива 2008/95 в Дания, по същество е идентичен на член 7 от Директива 2008/95.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

- 7 Ferring продава лекарствен продукт под притежаваната от него марка „Клух“ в Дания, Финландия, Швеция и Норвегия. Във всички тези държави лекарственият продукт „Клух“ се продава в едни и същи опаковки, а именно флакони от 120 ml или 240 ml, както и в опаковки, съдържащи една или десет дози от този продукт.

- 8 В рамките на дейността си по паралелен внос Orifarm купува „Клух“ в Норвегия в кутии, съдържащи десет дози, и продава този продукт на датския пазар, след като го е преопаковало в нови еднодозови опаковки, върху които отново поставя марката „Клух“ (наричано по-нататък „спорното преопаковане“).
- 9 Пред запитващата юрисдикция Ferring поддържа, че има основания да се противопостави на спорното преопаковане, доколкото, на първо място, същото не е необходимо за продажбата на продукта, предмет на паралелен внос, и на второ място, причината за това преопаковане е единствено желанието на вносителя да си осигури търговско предимство.
- 10 От своя страна Orifarm твърди, че преопаковането е необходимо, за да получи достъп до датския пазарен сегмент, съставен от продукта „Клух“, опакован в еднодозови опаковки.
- 11 Запитващата юрисдикция отбелязва, че съгласно практиката на Съда притежателят на марка не може да се противопостави на преопаковането, когато противопоставянето допринася за разделяне на пазарите. Такъв ще бъде случаят, когато противопоставянето пречи на преопаковане, необходимо за пускането на пазара на лекарствен продукт в държавата на вноса. При тези условия запитващата юрисдикция иска да установи дали спорното преопаковане може да се приеме за „необходимо“ предвид факта, че продуктът „Клух“ се продава в опаковки от една или десет дози във всички държави, страни по Споразумението за ЕИП, в които този лекарствен продукт е пуснат на пазара, включително в държавите, до които се отнася главното производство.
- 12 При тези обстоятелства Sø- og Handelsretten (Морски и търговски съд, Дания) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
- „1) Трябва ли член 7, параграф 2 от Директива 2008/95 и относимата съдебна практика да се тълкуват в смисъл, че притежателят на марка може законосъобразно да се противопостави на продължаващо пускане на пазара на лекарствен продукт от паралелен вносител, който е преопаковал лекарствения продукт в нова външна опаковка и е поставил отново марката върху нея, в случай че притежателят на марката е пуснал на пазара лекарствения продукт в един и същ обем и размер опаковки във всички държави от ЕИП, в които се продава лекарственият продукт?
- 2) Различен ли ще бъде отговорът на първия въпрос, ако притежателят на марката е пуснал на пазара лекарствения продукт в два различни размера опаковки, съдържащи съответно десет флакона и един флакон, както в държавата на износ, така и в държавата на внос, а вносителят е закупил опаковки, съдържащи десет флакона, в държавата на износ и ги е преопаковал в опаковки, съдържащи един флакон, върху които отново е поставил марката, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара в държавата на внос?“.

По преюдициалните въпроси

- 13 С въпросите си, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 7, параграф 2 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да се противопостави на продължаващо пускане на пазара на лекарствен продукт от паралелен вносител, който е преопаковал лекарствения продукт в нова опаковка и е поставил отново марката върху нея.

- 14 В това отношение следва да се припомни, от една страна, че специфичният предмет на марката е да гарантира произхода на стоката, носеща марката, и че преупаковането на стоката от трето лице без разрешение от страна на притежателя може да доведе до действителен риск относно гаранцията за произхода (вж. по аналогия решение от 26 април 2007 г., *Boehringer Ingelheim и др.*, C-348/04, EU:C:2007:249, т. 14 и цитираната съдебна практика).
- 15 Освен това следва да се отбележи, че по силата на член 7, параграф 2 от Директива 2008/95 противопоставянето от страна на притежателя на марката на преупаковането, доколкото представлява дерогиране на свободното движение на стоки, не е допустимо, ако упражняването на това право от притежателя представлява прикрито ограничение на търговията между държавите — страни по Споразумението за ЕИП, по смисъла на член 13, второ изречение от това споразумение (вж. по аналогия, по отношение на член 36, второ изречение ДФЕС, решение от 26 април 2007 г., *Boehringer Ingelheim и др.*, C-348/04, EU:C:2007:249, т. 16 и цитираната съдебна практика).
- 16 Прикрито ограничение по смисъла на последната разпоредба е налице, когато притежателят на марката упражнява правото си да се противопостави на преупаковането, ако упражняването на това право допринася за изкуственото разделяне на пазарите между държавите — страни по Споразумението за ЕИП, доколкото преупаковането е извършено така, че да са спазени законните интереси на притежателя на марката (вж. по аналогия, по отношение на член 36, второ изречение ДФЕС, решения от 26 април 2007 г., *Boehringer Ingelheim и др.*, C-348/04, EU:C:2007:249, т. 17 и от 28 юли 2011 г., *Orifarm и др.*, C-400/09 и C-207/10, EU:C:2011:519, т. 24 и цитираната съдебна практика).
- 17 Противопоставянето от притежателя на марката на преупаковане на лекарствените продукти допринася за изкуственото разделяне на пазарите между държавите — страни по Споразумението за ЕИП, когато преупаковането е необходимо, за да може паралелно внесените продукти да бъдат пуснати на пазара в държавата на внос (вж. по аналогия решение от 26 април 2007 г., *Boehringer Ingelheim и др.*, C-348/04, EU:C:2007:249, т. 18 и цитираната съдебна практика).
- 18 Всъщност, както личи от практиката на Съда, правото на притежателя на защитена в държава членка марка да се противопостави на пускането на пазара на преупаковани стоки с тази марка следва да се ограничи само когато извършеното от вносителя преупаковане е необходимо за пускането на стоката на пазара в държавата членка на вноса (вж. по аналогия решение от 11 юли 1996 г., *Bristol-Myers Squibb и др.*, C-427/93, C-429/93 и C-436/93, EU:C:1996:282, т. 56).
- 19 От тези съображения следва, че промяната при всяко преупаковане на лекарствен продукт, носещ марка, което поради естеството си може дори да създаде опасност от засягане на първоначалното състояние на лекарствения продукт, може да бъде забранена от притежателя на марката, освен ако преупаковането е необходимо, за да позволи пускането на пазара на паралелно внесените продукти, и са запазени законните интереси на притежателя на марката (вж. по аналогия решения от 23 април 2002 г., *Boehringer Ingelheim и др.*, C-143/00, EU:C:2002:246, т. 34 и от 26 април 2007 г., *Boehringer Ingelheim и др.*, C-348/04, EU:C:2007:249, т. 19).
- 20 Що се отнася по-специално до условието преупаковането да е необходимо, то трябва да се анализира при отчитане на обстоятелствата към момента на пускането на пазара в държавата на вноса, които водят до обективна необходимост от преупаковането, за да може лекарственият продукт да бъде пуснат на пазара в тази държава от паралелния вносител. Противопоставянето на притежателя на марка на преупаковането не е обосновано, ако пречи на ефективния достъп на внасяната стока до пазара на вноса (вж. по аналогия решения от 12 октомври 1999 г., *Upjohn*, C-379/97, EU:C:1999:494, т. 43 и от 23 април 2002 г., *Boehringer Ingelheim и др.*, C-143/00, EU:C:2002:246, т. 46).

- 21 Следва да се отбележи по-конкретно, че притежателят на марка не може да се противопостави на преопаковането на стоката, когато опаковката с размера, използван от притежателя на марката в държавата — страна по Споразумението за ЕИП, в която вносителят е закупил стоката, не може да се пусне на пазара в държавата на вноса, по-специално поради правна уредба, допускаща само опаковки в определен размер, или национална практика в този смисъл, правила в областта на здравното осигуряване, при които възстановяването на медицинските разходи зависи от размера на опаковката, или установени практики при лекарско предписание, въз основа на стандарти за размери, препоръчани от професионалните сдружения и здравно осигурителните институции (вж. по аналогия решение от 11 юли 1996 г., Bristol-Myers Squibb и др., C-427/93, C-429/93 и C-436/93, EU:C:1996:282, т. 53).
- 22 На следващо място, когато в съответствие с действащите норми и практика в държавата членка на внос притежателят използва там няколко различни размера опаковки, не е достатъчно да се установи, че един от тези размери е пуснат на пазара и в държавата на износ, страна по Споразумението за ЕИП, за да се направи извод, че не е необходимо преопаковане на стоката. Всъщност би било налице разделяне на пазарите, ако вносителят можеше да пуска стоката единствено на ограничена част от пазара на тази стока (вж. по аналогия решение от 11 юли 1996 г., Bristol-Myers Squibb и др., C-427/93, C-429/93 и C-436/93, EU:C:1996:282, т. 54).
- 23 На последно място, паралелният вносител трябва да докаже, че са налице условия, които не позволяват на притежателя на марката да се противопостави надлежно на последващо пускане на пазара на лекарствените продукти (вж. по аналогия решение от 26 април 2007 г., Boehringer Ingelheim и др., C-348/04, EU:C:2007:249, т. 52).
- 24 В настоящия случай от акта за преюдициално запитване личи, че във всички държави — страни по Споразумението за ЕИП, включително в тези, до които се отнася главното производство, продуктът „Клух“ е пуснат на пазара от Ferring в едни и същи опаковки.
- 25 За сметка на това от данните, с които разполага Съда, не личи в настоящия случай да е установено наличие на едно от положенията, посочени в точка 21 от настоящото решение, нито наличие на пречки за ефективния достъп на продукта „Клух“ до датския пазар поради особените обстоятелства към момента на пускането на пазара.
- 26 Запитващата юрисдикция трябва да провери дали в главното производство са налице едно или няколко от обстоятелствата, посочени в точка 21 от настоящото решение. При липса на такива обстоятелства притежателят на марката може да се противопостави на спорното преопаковане, доколкото продуктът, който е предмет на паралелен внос, може да бъде пуснат на пазара в Дания в същата опаковка, в която се продава в Норвегия.
- 27 В писменото си становище Orifarm поддържа, че разделянето на пазарите е присъща последица от противопоставянето на преопаковането, доколкото вносителят можел да проникне на датския пазар на едnodозови опаковки на продукта „Клух“ само ако внася този продукт от Норвегия в същите опаковки. Следователно без спорното преопаковане внасяният продукт ще може да се продава само в ограничена част от датския пазар.
- 28 В това отношение следва да се констатира, че преписката не съдържа данни, от които да може да се установи, че пазарът на продукта „Клух“ в опаковки от десет дози представлява само ограничена част от пазара на държавата на вноса, а именно Дания. Във всички случаи запитващата юрисдикция трябва да провери дали това условие е изпълнено в спора по главното производство.
- 29 При тези условия на поставените въпроси следва да се отговори, че член 7, параграф 2 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да се противопостави на продължаващо пускане на пазара на лекарствен продукт от паралелен

вносител, който е преупаковал лекарствения продукт в нова опаковка и е поставил отново марката върху нея, доколкото, от една страна, съответният лекарствен продукт може да бъде пуснат на пазара в държава на вноса, страна по Споразумението за ЕИП, в същата опаковка, в която се продава в държавата на износа, страна по Споразумението за ЕИП, и от друга страна, вносителят не е доказал, че внасяният продукт може да се продава само в ограничена част от пазара на държавата на вноса, което запитващата юрисдикция трябва да провери.

По съдебните разноси

- 30 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноси Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (пети състав) реши:

Член 7, параграф 2 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да се противопостави на продължаващо пускане на пазара на лекарствен продукт от паралелен вносител, който е преупаковал лекарствения продукт в нова опаковка и е поставил отново марката върху нея, доколкото, от една страна, съответният лекарствен продукт може да бъде пуснат на пазара в държава на вноса, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г., в същата опаковка, в която се продава в държавата на износа, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и от друга страна, вносителят не е доказал, че внасяният продукт може да се продава само в ограничена част от пазара на държавата на вноса, което запитващата юрисдикция трябва да провери.

Подписи