



Ġabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla)

10 ta' Novembru 2016*

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trade marks — Direttiva 2008/95/KE — Artikolu 7(2) — Prodotti farmaċewtiċi — Importazzjoni parallela — Kompartimentalizzazzjoni tas-swieq — Neċessità tal-ippakkjar mill-ġdid tal-prodott li għandu t-trade mark — Prodott farmaċewtiku mqiegħed fis-suq ta' esportazzjoni u fis-suq ta' importazzjoni mill-proprietarju tat-trade mark bl-istess tipi ta' ppakkjar”

Fil-Kawża C-297/15,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mis-Sø og Handelsretten (qorti tal-affarijiet marittimi u kummerċjali, id-Danimarka), permezz ta' deċiżjoni tal-10 ta' Ġunju 2015, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-18 ta' Ġunju 2015, fil-proċedura

Ferring Lægemedler A/S, li qiegħda taġixxi għal Ferring BV

vs

Orifarm A/S,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla),

komposta minn J. L. da Cruz Vilaça (Relatur), President tal-Awla, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits u F. Biltgen, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: M. Wathelet,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

- għal Ferring Lægemedler A/S, li qiegħda taġixxi għal Ferring BV, minn T. Ryhl, avukat,
- għal Orifarm A/S, minn K. Jensen, avukat,
- għall-Kummissjoni Ewropea, minn H. Støvlbæk u T. Scharf kif ukoll minn J. Samnadda, bħala aġenti,

wara li rat id-deċiżjoni, meħuda wara li nstema' l-Avukat Ġenerali, li l-kawża tinqata' mingħajr konkluzjonijiet,

tagħti l-preżenti

* Lingwa tal-kawża: id-Daniż.

Sentenza

- 1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU L 299, p. 25).
- 2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' tilwima bejn Ferring Lægemedler A/S, li qiegħda taġixxi għal Ferring BV (iktar 'il quddiem "Ferring"), u Orifarm A/S dwar l-oppożizzjoni ta' Ferring għall-kummerċjalizzazzjoni fid-Danimarka ta' wieħed mill-prodotti mediċinali tagħha, kif ippakkjat mill-ġdid minn Orifarm, fil-kuntest ta' importazzjonijiet paralleli minn Norveġja magħmula minn din il-kumpannija.

Il-kuntest ġuridiku

Il-Ftehim ŻEE

- 3 L-Artikolu 13 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta' Mejju 1992 (ĠU 1994, L 1, p. 3, iktar 'il quddiem il-"Ftehim ŻEE") jirriproduċi l-kontenut tal-Artikolu 36 TFUE.
- 4 Id-Direttiva 2008/95 giet inkluża fil-Ftehim ŻEE bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Kongunt taż-ŻEE Nru 146/2009, tal-4 ta' Diċembru 2009, li temenda l-Anness XVII (Proprjetà Intellettwali) għall-Ftehim taż-ŻEE (ĠU 2010 L 62, p. 43).

Id-dritt tal-Unjoni

- 5 L-Artikolu 7 tad-Direttiva 2008/95 jipprovdi:

"1. It-trade mark m'għandhiex tagħti d-dritt lill-proprjetarju li jipprojbixxi l-użu tagħha relattivament għal merkanzija li tqiegħdet fis-suq fil-Komunità taht dik it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.

2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika fejn jeżistu raġunijiet legittimi għall-proprjetarju sabiex jopponi aktar kummerċjalizzazzjoni tal-merkanzija, speċjalment fejn il-kondizzjoni tal-merkanzija tkun mibdula jew danneġġata wara li tqiegħdet fis-suq."

Id-dritt Daniż

- 6 Mit-talba għal deċiżjoni preliminari jirrizulta li l-Artikolu 6 tal-varemærkeloven (liġi dwar it-trade marks), li tittrasponi d-Direttiva 2008/95 fid-Danimarka, huwa essenzjalment identiku għall-Artikolu 7 tad-Direttiva 2008/95.

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

- 7 Ferring tbigh prodott mediċinali taht it-trade mark Klyx, li hija proprjetarju tiegħu, fid-Danimarka, fil-Finlandja, fl-Isvezja u fin-Norveġja. F'dawn l-Istati kollha, il-Klyx huwa mibjugħ f'ippakkjar identiku, jiġifieri fi fliexken ta' 120 ml jew ta' 240 ml, kif ukoll f'imballaġġi b'doża waħda jew b'għaxra ta' dan il-prodott.

- 8 Fil-kuntest tal-attività tagħha ta' importazzjoni parallela, Orifarm tixtri l-Klyx fin-Norveġja f'kaxxi ta' għaxar dozi u tbigħ dan il-prodott fis-suq Daniż, wara li tkun ippakkjatu mill-ġdid f'imballaġġi godda b'doża waħda, li fuqhom terġa' titwahhal it-trade mark Klyx (iktar 'il quddiem l-“ippakkjar mill-ġdid kontenzjuż”).
- 9 Quddiem il-qorti tar-rinviju, Ferring targumenta li hija tista' legittimament topponi għall-ippakkjar mill-ġdid kontenzjuż sa fejn, fl-ewwel lok, dan ma huwiex neċessarju għall-ikkummerċjalizzar tal-prodott li huwa s-sugġett ta' importazzjonijiet paralleli u, fit-tieni lok, l-imsemmi ppakkjar mill-ġdid huwa ġġustifikat biss mit-tfittxija ta' vantaġġ kummerċjali mill-importatur.
- 10 Orifarm, min-naħa tagħha, targumenta li l-ippakkjar mill-ġdid huwa neċessarju sabiex taċċedi għall-parti tas-suq Daniż ikkostitwita mill-Klyx ippakkjat f'kaxxi b'doża waħda tal-prodott.
- 11 Il-qorti tar-rinviju tirrileva li mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li l-proprjetarju tat-trade mark ma jistax jopponi għall-ippakkjar mill-ġdid jekk l-oppożizzjoni tikkontribwixxi għall-kompartimentalizzazzjoni tas-swieq. Dan ikun il-każ meta l-oppożizzjoni tipprekludi ppakkjar mill-ġdid li jkun neċessarju sabiex il-prodott mediċinali jiġi kkummerċjalizzat fl-Istat ta' importazzjoni. F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk l-ippakkjar mill-ġdid kontenzjuż jistax jitqies bħala “neċessarju”, fid-dawl tal-fatt li l-Klyx huwa preżenti f'ippakkjar ta' doża waħda jew ta' għaxra fl-Istati kollha parti għall-Ftehim ŻEE li fihom il-prodott mediċinali jitqiegħed fis-suq, inkluż fl-Istati kkonċernati mill-kawża prinċipali.
- 12 F'dawn iċ-ċirkustanzi, is-Sø- og Handelsretten (qorti tal-affarijiet marittimi u kummerċjali, id-Danimarka) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:
- “1) Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2008/95 u l-ġurisprudenza relatata għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jopponi għat-tkomplija tal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott mediċinali minn importatur parallel meta dan tal-aħhar ikun ippakkja mill-ġdid l-imsemmi prodott mediċinali f'imballaġġ ġdid u fuqu waħhal it-trade mark f'sitwazzjoni fejn il-proprjetarju tat-trade mark ikun ikkummerċjalizza dan il-prodott mediċinali f'ippakkjar li għandu l-istess volum u l-istess daqs fil-pajjiżi kollha taż-Żona Ekonomika Ewropea fejn dan jitqiegħed fis-suq?
- 2) Għandha tingħata risposta differenti għall-ewwel domanda jekk, kemm fl-Istat ta' esportazzjoni kif ukoll fl-Istat ta' importazzjoni, il-proprjetarju tat-trade mark ikun qiegħed fis-suq żewġ tipi ta' ppakkjar differenti, jiġifieri kaxxi li fihom għaxar fliexken u kaxxi li fihom fliexkun wiehed, u l-importatur jkun xtara fl-Istat ta' esportazzjoni l-kaxxi li fihom għaxar fliexken sabiex jippakkjahom mill-ġdid f'kaxxi li fihom fliexkun wiehed u fuqhom iwahhal it-trade mark qabel it-tqegħid fis-suq tal-Istat ta' importazzjoni?”

Fuq id-domandi preliminari

- 13 Permezz tad-domandi tagħha, li għandhom jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2008/95 għandux jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jopponi għat-tkomplija tal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott mediċinali minn importatur parallel meta dan tal-aħhar ikun ippakkja mill-ġdid dan il-prodott mediċinali f'imballaġġ ġdid u fuqu waħhal it-trade mark.

- 14 F'dan ir-rigward, għandu jittfakkar, minn naħa, li l-għan speċifiku tat-trade mark huwa li tiġi ggarantita l-orijini tal-prodott li għandu din it-trade mark u li ppakkjar mill-ġdid ta' dan il-prodott magħmul minn terz mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju jista' johlq riskji reali għal din il-garanzija ta' orijini (ara, b'analogija, is-sentenza tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et*, C-348/04, EU:C:2007:249, punt 14 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 15 Min-naħa l-oħra, għandu jiġi rrilevat li, skont l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2008/95, l-oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark għall-ippakkjar mill-ġdid, inkwantu hija tikkostitwixxi deroga mill-moviment liberu tal-merkanzija, ma tistax tiġi ammesa jekk l-eżerċizzju ta' dan id-dritt mill-proprjetarju jikkostitwixxi restrizzjoni moħbija fil-kummerċ bejn l-Istati parti għall-Ftehim ŻEE fis-sens tat-tieni sentenza tal-Artikolu 13 ta' dan il-ftehim (ara, b'analogija, fir-rigward tat-tieni sentenza tal-Artikolu 36 TFUE, is-sentenza tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et*, C-348/04, EU:C:2007:249, punt 16 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 16 Tali restrizzjoni moħbija fis-sens ta' din id-dispożizzjoni tal-aħħar teżisti meta jkun hemm l-eżerċizzju, mill-proprjetarju ta' trade mark, tad-dritt tiegħu li jopponi għall-ippakkjar mill-ġdid jekk dan l-eżerċizzju jikkontribwixxi għall-kompartimentalizzazzjoni artifiċjali tas-swieq bejn l-Istati parti għall-Ftehim ŻEE meta l-ippakkjar mill-ġdid iseħħ b'mod li l-interessi leġittimi tal-proprjetarju jiġu osservati (ara, b'analogija, fir-rigward tat-tieni sentenza tal-Artikolu 36 TFUE, is-sentenzi tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et*, C-348/04, EU:C:2007:249, punt 17, kif ukoll tat-28 ta' Lulju 2011, *Orifarm et*, C-400/09 u C-207/10, EU:C:2011:519, punt 24 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 17 L-oppożizzjoni tal-proprjetarju ta' trade mark għall-ippakkjar mill-ġdid tikkontribwixxi għall-kompartimentalizzazzjoni tas-swieq bejn l-Istati parti għall-Ftehim ŻEE meta dan l-ippakkjar mill-ġdid huwa neċessarju sabiex il-prodott importat b'mod parallel ikun jista' jiġi kkummerċjalizzat fl-Istat ta' importazzjoni (ara, b'analogija, is-sentenza tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et*, C-348/04, EU:C:2007:249, punt 18 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 18 Fil-fatt, bħalma jirriżulta mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, is-setgħa tal-proprjetarju ta' dritt ta' trade mark protetta fi Stat Membru li jopponi għall-kummerċjalizzazzjoni taht it-trade mark tal-prodotti ppakkjati mill-ġdid għandha tiġi limitata biss sa fejn l-ippakkjar mill-ġdid li għamel l-importatur huwa neċessarju sabiex il-prodott jiġi kkummerċjalizzat fl-Istat Membru ta' importazzjoni (ara, b'analogija, is-sentenza tal-11 ta' Lulju 1996, *Bristol-Myers Squibb et*, C-427/93, C-429/93 u C-436/93, EU:C:1996:282, punt 56).
- 19 Minn dawn il-kunsiderazzjonijiet jirriżulta li l-bidla li jimplika kwalunkwe ppakkjar mill-ġdid ta' prodott mediċinali li għandu trade mark, li tohlq minnha nfisha r-riskju ta' kambjament għall-istat oriġinali tal-prodott mediċinali, tista' tiġi pprojbita mill-proprjetarju tat-trade mark, sakemm l-ippakkjar mill-ġdid ma jkunx neċessarju għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti importati b'mod parallel u sakemm, barra minn hekk, l-interessi leġittimi tal-proprjetarju jiġu mharsa (ara, b'analogija, is-sentenzi tat-23 ta' April 2002, *Boehringer Ingelheim et*, C-143/00, EU:C:2002:246, punt 34, kif ukoll tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et*, C-348/04, EU:C:2007:249, punt 19).
- 20 Fir-rigward b'mod partikolari tar-rekwiżit ta' neċessità tal-ippakkjar mill-ġdid, dan għandu jiġi eżaminat fid-dawl taċ-ċirkustanzi prevalenti meta ssir il-kummerċjalizzazzjoni fl-Istat ta' importazzjoni li jagħmlu l-ippakkjar mill-ġdid oġġettivament neċessarju sabiex il-prodott mediċinali jkun jista' jiġi kkummerċjalizzat f'dan l-Istat mill-importatur parallel. L-oppożizzjoni tal-proprjetarju ta' trade mark għall-ippakkjar mill-ġdid ma hijiex iġġustifikata jekk din tostakola l-aċċess effettiv tal-prodott importat għas-suq ta' importazzjoni (ara, b'analogija, is-sentenzi tat-12 ta' Ottubru 1999, *Upjohn*, C-379/97, EU:C:1999:494, punt 43, kif ukoll tat-23 ta' April 2002, *Boehringer Ingelheim et*, C-143/00, EU:C:2002:246, punt 46).

- 21 B'mod partikolari, għandu jiġi rrilevat, l-ewwel nett, li l-proprjetarju ta' trade mark ma jistax jopponi għall-ippakkjar mill-ġdid tal-prodott meta l-imballaġġ, fid-daqs użat minn dan il-proprjetarju fl-Istat parti għall-Ftehim ŻEE li fih l-importatur xtara l-prodott, ma jistax jiġi kkummerċjalizzat fl-Istat ta' importazzjoni minhabba, b'mod partikolari, leġislazzjoni li tawtorizza biss imballaġġi ta' ċertu daqs jew Prattika nazzjonali f'dan is-sens, regoli fil-qasam ta' assigurazzjoni għall-mard li jagħmlu r-rimbors tal-ispejjeż mediċi dipendenti fuq id-daqs tal-imballaġġ, jew Prattiki ta' preskrizzjoni medika stabbiliti sew li huma bbażati, fost l-oħrajn, fuq regoli ta' dimensjonijiet irrakkommandati minn gruppi professjonali u mill-istituzzjonijiet ta' assigurazzjoni għall-mard (ara, b'analogija, is-sentenza tal-11 ta' Lulju 1996, *Bristol-Myers Squibb et*, C-427/93, C-429/93 u C-436/93, EU:C:1996:282, punt 53).
- 22 Sussegwentement, meta, konformement mar-regoli u mal-Prattiki fis-seħħ fl-Istat ta' importazzjoni, il-proprjetarju juża fih diversi daqsijiet ta' imballaġġ differenti, ma huwiex biżżejjed li jiġi kkonstatat li wieheh minn dawn id-daqsijiet huwa kkummerċjalizzat ukoll fl-Istat parti għall-Ftehim ŻEE ta' esportazzjoni sabiex jiġi konkluż li ma hemmx neċessità ta' ppakkjar mill-ġdid. Fil-fatt, ikun hemm kompartmentalizzazzjoni tas-swieq jekk l-importatur seta' jikkummerċjalizza l-prodott biss f'parti limitata tas-suq tiegħu (ara, b'analogija, is-sentenza tal-11 ta' Lulju 1996, *Bristol-Myers Squibb et*, C-427/93, C-429/93 u C-436/93, EU:C:1996:282, punt 54).
- 23 Fl-aħħar, huwa l-importatur parallel li għandu jipprova l-eżistenza tar-rekwiziti li jipprekludu lill-proprjetarju tat-trade mark jopponi leġittimament għall-kummerċjalizzazzjoni sussegwenti tal-prodotti mediċinali (ara, b'analogija, is-sentenza tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et*, C-348/04, EU:C:2007:249, punt 52).
- 24 F'dan il-każ, mit-talba għal deċiżjoni preliminari jirriżulta li, fl-Istati kollha parti għall-Ftehim ŻEE li fihom tqiegħed fis-suq, inkluż fl-Istati kkonċernati mill-kawża prinċipali, il-Klyx huwa kkummerċjalizzat minn Ferring fl-istess imballaġġi.
- 25 Min-naħa l-oħra, mill-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja ma jirriżultax li waħda mis-sitwazzjonijiet esposti fil-punt 21 ta' din is-sentenza hija stabbilita f'dan il-każ jew li, minhabba ċirkustanzi partikolari prevalenti meta saret il-kummerċjalizzazzjoni, l-aċċess effettiv tal-Klyx għas-suq Daniż huwa ostakolat.
- 26 Hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika jekk fil-kawża prinċipali hemmx preżenti waħda mis-sitwazzjonijiet, jew diversi mis-sitwazzjonijiet, li l-punt 21 ta' din is-sentenza jagħmel riferiment għalihom. Jekk dan ma huwiex il-każ, il-proprjetarju tat-trade mark jista' jopponi għall-ippakkjar mill-ġdid kontenzjuż, peress li l-prodott li huwa s-sugġett ta' importazzjonijiet paralleli jista' jiġi kkummerċjalizzat fid-Danimarka fl-istess ippakkjar bhal dak li dan il-prodott huwa kkummerċjalizzat fih fin-Norveġja.
- 27 Orifarm, fl-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha, targumenta li l-kompartmentalizzazzjoni tas-swieq hija konsegwenza intrinsika tal-oppożizzjoni għall-ippakkjar mill-ġdid, sa fejn l-importatur jista' jippenetra s-settur tas-suq Daniż ikkostitwit mill-kaxxi li jinkludu doża waħda ta' Klyx biss jekk jimporta l-prodott fl-istess imballaġġ min-Norveġja. Għaldaqstant, mingħajr l-ippakkjar mill-ġdid kontenzjuż, il-prodott importat jista' jiġi kkummerċjalizzat biss f'parti limitata tas-suq Daniż.
- 28 F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li fil-fajl ma hemm ebda element li jippermetti li jiġi kkonstatat li s-suq tal-Klyx f'ippakkjar ta' għaxar dozi jirrappreżenta parti limitata biss tas-suq tal-Istat ta' importazzjoni, jiġifieri d-Danimarka. Fi kwalunkwe każ, hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika jekk tali rekwizit huwiex issodisfatt fil-kawża prinċipali.
- 29 F'dawn iċ-ċirkustanzi, ir-risposta għad-domandi magħmula għandha tkun li l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jopponi għat-tkomplija tal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott mediċinali minn importatur parallel meta dan tal-aħħar ikun ippakkja mill-ġdid dan il-prodott mediċinali f'imballaġġ ġdid u fuqu waħhal it-trade

mark, peress li, minn naħa, il-prodott mediċinali inkwistjoni jista' jiġi kkummerċjalizzat fl-Istat parti għall-Ftehim ŻEE ta' importazzjoni fl-istess ippakkjar bħal dak li dan il-prodott huwa kkummerċjalizzat fih fl-Istat parti għall-Ftehim ŻEE ta' esportazzjoni u, min-naħa l-oħra, l-importatur ma weriex li l-prodott importat jista' jiġi kkummerċjalizzat biss f'parti limitata tas-suq tal-Istat ta' importazzjoni, konstatazzjoni li hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika.

Fuq l-ispejjeż

- 30 Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta' kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jithallsu lura.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) taqta' u tiddeċiedi:

L-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2008/95/KE, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jopponi għat-tkomplija tal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott mediċinali minn importatur parallel meta dan tal-aħħar ikun ippakkja mill-ġdid dan il-prodott mediċinali f'imballaġġ ġdid u fuqu waħhal it-trade mark, peress li, minn naħa, il-prodott mediċinali inkwistjoni jista' jiġi kkummerċjalizzat fl-Istat parti għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta' Mejju 1992, ta' importazzjoni fl-istess ippakkjar bħal dak li dan il-prodott huwa kkummerċjalizzat fih fl-Istat parti għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea ta' esportazzjoni u, min-naħa l-oħra, l-importatur ma weriex li l-prodott importat jista' jiġi kkummerċjalizzat biss f'parti limitata tas-suq tal-Istat ta' importazzjoni, konstatazzjoni li hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika.

Firem