



# Gabra tal-ġurisprudenza

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI  
SZPUNAR  
ipprezentati fit-13 ta' Jannar 2022<sup>1</sup>

**Kawzi magħquda C-253/20 u C-254/20**

**Impexeco N.V.**

vs

**Novartis AG (C-253/20)**

u

**PI Pharma NV**

vs

**Novartis AG,**

**Novartis Pharma NV (C-254/20)**

(talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hof van beroep te Brussel (il-Qorti tal-Appell ta' Brussell, Il-Belġju))

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Proprjetà industrijali u kummerċjali – Dritt ta' trade mark – Importazzjoni parallela ta' prodotti mediċinali – Prodotti mediċinali ta' referenza u prodotti mediċinali ġeneriċi – Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta' trade mark għat-twaħħil tat-trade mark fuq prodotti mediċinali ġeneriċi importati – Tqassim artifiċjali tas-swieq bejn l-Istati membri”

## Introduzzjoni

1. Fil-konklużjonijiet komuni tiegħi fil-Kawzi C-147/20, C-204/20 u C-224/20, ipprezentati llum, ser neżamina sensiela ta' kwistjonijiet marbuta mad-dritt tal-proprjetarju ta' trade mark li jopponi l-użu tagħha minn terz fil-kuntest tal-kummerċ parallel tal-prodotti mediċinali. Dawn id-domandi huma marbuta prinċipalment, iżda mhux biss, mar-regoli l-ġodda tad-dritt tal-Unjoni intiżi sabiex jiġġieldu kontra l-prodotti mediċinali ffalsifikati.
2. Dawn il-konklużjonijiet jikkostitwixxu, b'xi mod, appendiċi għall-konklużjonijiet iċċitati iktar 'il fuq, sa fejn dawn jikkonċernaw ukoll id-dritt tal-proprjetarju ta' trade mark li jopponi l-użu tagħha minn terz fil-kuntest tal-kummerċ parallel tal-prodotti mediċinali.
3. Madankollu, din hija sitwazzjoni speċifika ħafna. Minn naħa, it-trade marks inkwistjoni ma humiex dawk imwaħħlin mill-proprjetarju fuq il-prodotti li huma s-suġġett tal-kummerċ parallel, li huma prodotti mediċinali ġeneriċi, iżda dawk użati għall-prodotti mediċinali ta' riferiment ta' dawn il-prodotti mediċinali ġeneriċi. Min-naħa l-oħra, iż-żewġ tipi ta' prodotti mediċinali, jiġifieri

<sup>1</sup> Lingwa oriġinali: il-Franċiż.

l-prodotti mediċinali ta' referenza u l-prodotti mediċinali ġeneriċi, huma mmanifatturati minn entitajiet konnessi, b'tali mod li huwa probabbli li fir-realtà dan ikun l-istess prodott mediċinali taħt żewġ trade marks differenti.

4. Il-kwistjoni li tqum hija dik dwar jekk, f'tali sitwazzjoni, japplikawx ir-regoli stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-ġurisprudenza tagħha fil-qasam, liema regoli jiena analizzajt b'mod estensiv fil-konklużjonijiet tiegħi fil-kawzi pendenti C-147/20, C-204/20 u C-224/20.

## Il-kuntest ġuridiku

5. L-Artikolu 9(2) u (3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea<sup>2</sup>, kif emendat bir-Regolament (UE) 2015/2424<sup>3</sup> (iktar 'il quddiem ir-“Regolament Nru 207/2009”), kien jipprovdi<sup>4</sup>:

“2. Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta' proprjetarji li jkunu nkisbu qabel id-data tal-applikazzjoni jew id-data ta' prijorità tat-trademark tal-UE, il-proprjetarju ta' dik it-trademark tal-UE għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi li kwalunkwe parti terza, mingħajr ma jkollha l-kunsens tiegħu, tuża, fil-proċess normali tan-negozju, marbut mal-oġġetti jew servizzi, kwalunkwe sinjal fejn:

1. is-sinjal ikun identiku għat-trademark tal-UE u jintuża b'rabta ma' oġġetti jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom tkun ġiet irreġistrata t-trademark tal-UE;

[...]

3. Dawn li ġejjin, b'mod partikolari, jistgħu jiġu pprojbiti skont il-paragrafu 2:

a) it-twaħħil ta' sinjal mal-oġġetti jew mal-imballaġġ tagħhom;

b) l-offerta ta' oġġetti, it-tqegħid fis-suq, jew il-ħżin tagħhom għal dawk l-għanijiet taħt is-sinjal, jew l-offerta jew il-provvista ta' servizzi b'dak l-istess sinjal;

[...]”

6. Skont l-Artikolu 13 ta' dan ir-regolament:

“1. Trademark tal-UE ma għandhiex tintitola lill-proprjetarju li jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta' oġġetti li jkunu tqiegħdu fis-suq fiż-Żona Ekonomika Ewropea taħt dik it-trademark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.

2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika meta l-proprjetarju jkollu raġunijiet legittimi biex jopponi li l-prodotti jkomplu jiġu kumerċjalizzati, speċjalment meta l-kundizzjoni tal-prodotti tinbidel jew issirilha l-ħsara wara li jitqiegħdu fis-suq.”

<sup>2</sup> ĠU 2009, L 78, p. 1.

<sup>3</sup> Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 (ĠU 2015, L 341, p. 21, rettifiki fil-ĠU 2016, L 71, p. 322, fil-ĠU 2016, L 110, p. 4, u fil-ĠU 2016, L 267, p. 1).

<sup>4</sup> Ir-Regolament Nru 207/2009 tħassar bir-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1) b'effett mill-1 ta' Ottubru 2017. Fid-dawl tad-dati li fihom sehew il-fatti fil-kawża prinċipali, huwa madankollu fid-dawl tar-Regolament Nru 207/2009 li għandhom jiġu eżaminati dawn il-kawzi.

7. L-Artikolu 5(1) u (3) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks<sup>5</sup>, kien jipprovdi<sup>6</sup>:

“1. It-trade mark reġistrata għandha tagħti lill-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprjetarju għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fl-eżerċizzju tal-kummerċ:

a) kwalunkwe sinjal li jkun identiku għat-trade mark relattivament għall-merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark tkun reġistrata;

[...]

3. Is-segwenti, inter alia, jistgħu jkunu projbiti taħt il-paragrafi 1 u 2:

a) li jitwaħħal is-sinjal mal-merkanzija jew ma' l-imballaġġ ta' dan;

b) li l-merkanzija tiġi offerta, jew li titqiegħed fis-suq jew li tinhażen għal dawn l-għanijiet taħt dak is-sinjal, jew li jiġu offerti jew provduti servizzi taħtu;

[...]”

8. Skont l-Artikolu 7 ta' din id-direttiva:

“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 taħt dik it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.

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

## **Il-fatti tal-kawża prinċipali, il-proċedura u d-domandi preliminari**

9. Novartis AG, kumpannija rregolata mid-dritt Svizzeru, hija l-kumpannija omm tal-grupp dinji Novartis, attiv fil-produzzjoni tal-prodotti mediċinali. Dan il-grupp jinkludi, b'mod partikolari, id-diviżjonijiet Novartis Pharmaceuticals u Sandoz, li huma responsabbli, rispettivament, għall-iżvilupp tal-prodotti mediċinali ta' verżjonijiet tal-bidu (prodotti mediċinali ta' referenza) u għall-produzzjoni ta' prodotti mediċinali ġeneriċi. Dawn iż-żewġ diviżjonijiet joperaw bħala Novartis Pharma NV u Sandoz NV fis-suq Belġjan tal-prodotti mediċinali u Novartis Pharma BV u Sandoz BV fis-suq Olandiż.

10. Il-kawża prinċipali jikkonċernaw prodotti mediċinali ta' referenza, imfassla u kkummerċjalizzati mid-diviżjoni Novartis Pharmaceuticals, u prodotti mediċinali ġeneriċi derivati minn dawn il-prodotti mediċinali ta' referenza, ikkummerċjalizzati mid-diviżjoni Sandoz.

<sup>5</sup> ĠU 2008, L 299, p. 25.

<sup>6</sup> Id-Direttiva 2008/95 thassret bid-Direttiva (UE) 2015/2436 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta' Diċembru 2015 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 2015, L 336, p. 1, rettifika fil-ĠU 2016, L 110, p. 5), b'effett mill-15 ta' Jannar 2019. Madankollu, fid-dawl tad-dati li fihom sehew il-fatti fil-kawża prinċipali, dawn il-kawzi għandhom jiġu eżaminati fid-dawl tad-Direttiva 2008/95.

Konkretament, dawn jikkonċernaw il-prodott mediċinali kkummerċjalizzat fil-Belġju u fil-Pajjiżi l-Baxxi taħt it-trade mark tal-Unjoni Ewropea Femara u l-prodotti mediċinali ġeneriċi tiegħu Letrozol Sandoz 2.5 mg (Kawża C-253/20), kif ukoll il-prodott mediċinali ta' referenza kkummerċjalizzat taħt it-trade marks Benelux Rilatine (fil-Belġju) u Rilatin (fil-Pajjiżi l-Baxxi) u l-prodott mediċinali ġeneriku Metilfenidat HCI Sandoz 10 mg ikkummerċjalizzat fil-Pajjiżi l-Baxxi (Kawża C-254/20).

11. Impexeco N.V. u PI Pharma N.V., kumpanniji rregolati mid-dritt Belġjan, huma attivi fil-kummerċ parallel tal-prodotti mediċinali.

12. Fil-Kawża C-253/20, permezz ta' ittra tat-28 ta' Ottubru 2014, Impexeco informat lil Novartis bl-intenzjoni tagħha li tqiegħed fis-suq Belġjan, mill-1 ta' Diċembru 2014, il-prodott mediċinali Femara 2.5 mg x 100 pilloli (letrozol), importat mill-Pajjiżi l-Baxxi. Skont id-deċiżjoni tar-rinviju, Impexeco fir-realtà kellha l-intenzjoni tikkummerċjalizza l-prodott mediċinali Letrozol Sandoz 2.5 mg ippakkjat mill-ġdid f'imballaġġ estern ġdid li fuqu titwaħħal it-trade mark Femara. Novartis opponiet l-importazzjoni parallela prevista minn Impexeco billi sostniet li d-dritt tagħha fuq it-trade mark Femara ma kienx eżawrit, b'tali mod li r-rebranding tal-prodott ġeneriku importat, permezz tat-twaħħil tat-trade mark tal-prodott mediċinali ta' referenza ta' Novartis, jikkostitwixxi ksur manifest ta' dan id-dritt u huwa ta' natura li jqarraq bil-pubbliku.

13. F'Lulju 2016, Impexeco kkummerċjalizzat, fil-Belġju, il-prodott mediċinali Letrozol Sandoz 2.5 mg wara l-ippakkjar mill-ġdid u r-rebranding. Peress li qieset li din il-kummerċjalizzazzjoni kienet tikser id-drittijiet tagħha ta' trade mark, Novartis, fis-16 ta' Novembru 2016, ipprezentat rikors kontra Impexeco quddiem l-istakingsrechter te Brussel (il-Qorti tat-Terminazzjonijiet ta' Brussell, il-Belġju).

14. Barra minn hekk, permezz ta' ittra tal-10 ta' April 2017, Impexeco informat lil Novartis bl-intenzjoni tagħha li tikkummerċjalizza fil-Belġju l-prodott mediċinali Femara 2.5 mg ppakkjat f'imballaġġ ta' 30 pillola importati mill-Pajjiżi l-Baxxi u ttikkettjat mill-ġdid. Skont id-deċiżjoni tar-rinviju, Impexeco kellha l-intenzjoni li tittikkettja mill-ġdid il-prodott mediċinali Letrozol Sandoz 2.5 mg u li twaħħal fuq t-trade mark Femara.

15. Fil-kawża C-254/20, permezz ta' ittra tat-30 ta' Ġunju 2015, PI Pharma informat lil Novartis Pharma NV bl-intenzjoni tagħha li tqiegħed fis-suq Belġjan il-prodott mediċinali Rilatine 10 mg x 20 pillola importat mill-Pajjiżi l-Baxxi. Mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li PI Pharma fir-realtà kellha l-intenzjoni tikkummerċjalizza l-prodott mediċinali Metilfenidat Sandoz 10 mg ippakkjat mill-ġdid f'ippakkjar estern ġdid billi twaħħal it-trade mark Rilatine. Novartis indikat l-oppożizzjoni tagħha għall-importazzjoni parallela prevista minn PI Pharma, billi sostniet li, peress li d-dritt tagħha fuq it-trade mark Rilatine ma kienx eżawrit, ir-rebranding tal-prodott ġeneriku importat bit-twaħħil tat-trade mark tal-prodott mediċinali ta' referenza ta' Novartis kien jikkostitwixxi ksur manifest ta' dan id-dritt u kien ta' natura li jqarraq bil-pubbliku.

16. F'Ottubru 2016, PI Pharma pproċediet bil-kummerċjalizzazzjoni fil-Belġju tal-prodott mediċinali wara ppakkjar mill-ġdid u rebranding. Peress li qieset li din il-kummerċjalizzazzjoni kienet tikser id-drittijiet tagħha ta' trade mark, Novartis, fit-28 ta' Lulju 2017, ipprezentat rikors kontra PI Pharma quddiem l-istakingsrechter te Brussel (il-Qorti tat-Terminazzjonijiet ta' Brussell).

17. Il-qorti tar-rinviju tindika li għalkemm il-prezzijiet rispettivi tal-prodotti mediċinali ta' referenza u tal-prodotti mediċinali ġeneriċi inkwistjoni huma identiċi jew kważi identiċi fil-Belġju, il-prezzijiet ta' dawn l-istess prodotti mediċinali ġeneriċi fil-Pajjiżi l-Baxxi huma madankollu nettament inferjuri għal dawk applikati fil-Belġju. Din id-differenza fil-prezz tiġġustifika l-eżistenza tal-kummerċ parallel ta' dawn il-prodotti mediċinali bejn dawn iż-żewġ Stati Membri.

18. Permezz ta' żewġ sentenzi mogħtija fit-12 ta' April 2018, l-istakingsrechter te Brussel (il-Qorti tat-Terminazzjonijiet ta' Brussell) iddeċidiet iż-żewġ rikorsi ppreżentati minn Novartis kontra Impexeco u PI Pharma bħala fondati minhabba, b'mod partikolari, li r-rebranding tal-prodott ġeneriku kkonċernat, permezz tat-twaħħil tat-trade mark tal-prodott mediċinali ta' referenza, kien jikser id-dritt ta' trade mark ta' Novartis li jirriżulta, rispettivament, mill-Artikolu 9(2)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 u mill-Artikolu 2.20(1)(a) tal-Konvenzjoni Benelux dwar il-proprjetà intellettwali (trade marks u disinni)<sup>7</sup> u, konsegwentement, ordnat il-waqfien ta' din il-prattika. Impexeco u PI Pharma appellaw minn dawn is-sentenzi quddiem il-qorti tar-rinviju.

19. Huwa f'dawn iċ-ċirkustanzi li l-Hof van beroep te Brussel (il-Qorti tal-Appell ta' Brussell, il-Belġju) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin (identiċi fiż-żewġ kawzi):

“1 L-Artikoli 34 sa 36 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li, jekk prodott mediċinali ta' verżjonijiet tal-bidu (prodott mediċinali ta' referenza) u prodott mediċinali ġeneriku tqiegħdu fis-suq fiż-[Zona Ekonomika Ewropea (ŻEE)] minn impriżi marbuta flimkien ekonomikament, l-oppożizzjoni mill-proprjetarju ta' trademark għat-tqegħid fis-suq sussegwenti tal-prodott mediċinali ġeneriku minn importatur parallel wara l-ippakkjar mill-ġdid ta' dan il-prodott mediċinali ġeneriku bit-tqiegħed fuqu tat-trade mark tal-prodott mediċinali ta' verżjonijiet tal-bidu (prodott mediċinali ta' referenza) fil-pajjiż importatur jista' jiġġenera tqassim artifiċjali tas-swieq bejn l-Istati Membri?

2) Fil-każ ta' risposta affermattiva għal din id-domanda, l-oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark għal dan ir-rebranding għandha tiġi mistħarrġa fid-dawl tal-kundizzjonijiet [indikati fil-punt 29 tas-sentenza Bristol-Myers Squibb *et*<sup>8</sup>]?

3) Huwa relevanti, għar-risposta għal dawn id-domandi, li l-prodott mediċinali ġeneriku u l-prodott mediċinali ta' verżjonijiet tal-bidu (prodott mediċinali ta' referenza) huma identiċi jew għandhom l-istess effetti terapewtiċi skont l-Artikolu 3(2) tad-Digriet Irjali tad-19 ta' April 2001 dwar [l-importazzjoni parallela ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u d-distribuzzjoni parallela ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u għall-użu veterinarju<sup>9</sup>]?”

20. It-talbiet għal deċiżjoni preliminari waslu quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja fid-9 ta' Ġunju 2020. Osservazzjonijiet bil-miktub ġew ippreżentati mill-partijiet fil-kawża prinċipali u mill-Kummissjoni Ewropea. Ma saritx seduta. Il-partijiet wieġbu bil-miktub għall-mistoqsijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja.

<sup>7</sup> Konvenzjoni tal-25 ta' Frar 2005 ffirmata f'Den Haag mir-Renju tal-Belġju, mill-Gran Dukat tal-Lussemburgu u mir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi.

<sup>8</sup> Sentenza tal-11 ta' Lulju 1996 (C-427/93, C-429/93 u C-436/93, iktar 'il quddiem is-“sentenza Bristol-Myers Squibb *et*” EU:C:1996:282).

<sup>9</sup> *Moniteur belge* tat-30 ta' Mejju 2001, p. 17 954.

## Analizi

21. Qabelxejn nixtieq nindika li għalkemm il-qorti tar-rinviju tagħmel id-domandi tagħha mill-perspettiva tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-moviment liberu tal-merkanzija, jiena tal-fehma li hemm lok li tingħata r-risposta abbażi tad-dritt tat-trade marks tal-Unjoni.

22. Għalhekk, permezz tad-domandi preliminari tagħha, li nipproponi li jiġu ttrattati flimkien, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 13 tar-Regolament Nru 207/2009 u l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2008/95 għandhomx jiġu interpretati fis-sens li jekk prodott mediċinali ta' referenza u prodott mediċinali ġeneriku jkunu tqiegħdu fis-suq fiż-ŻEE minn imprizi ekonomikament marbuta, il-proprjetarju tat-trade mark ta' dan il-prodott mediċinali ta' referenza ma jibqax awtorizzat jopponi l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri tal-prodott mediċinali ġeneriku minn importatur parallel wara li dan il-prodott mediċinali ġeneriku jkun ġie ppakkjat mill-ġdid bit-twaħħil tat-trade mark tal-prodott mediċinali ta' referenza fl-Istat Membru ta' importazzjoni meta, minn naħa, ikunu ssodisfatti l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li jikkonċernaw tali oppożizzjoni u, min-naħa l-oħra, iż-żewġ prodotti mediċinali jkunu identiċi jew ikollhom l-istess effetti terapewtiċi.

23. Ser nibda billi nfakkar fil-qosor il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar dan is-sugġett.

### *Tfakkira tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja*

24. Fis-sentenza tagħha Centrafarm u de Peijper<sup>10</sup>, li kienet diġà tirrigwarda l-importazzjoni parallela ta' prodotti mediċinali, il-Qorti tal-Ġustizzja stabbilixxiet, f'isem il-moviment liberu tal-merkanzija, il-prinċipju tal-eżawriment tad-dritt tal-proprjetarju ta' trade mark li jopponi l-kummerċjalizzazzjoni minn terz u mingħajr l-awtorizzazzjoni ta' dan il-proprjetarju ta' prodott li għandu din it-trade mark u li kien preċedentement tqiegħed fis-suq fi Stat Membru iehor bil-kunsens tal-imsemmi proprjetarju<sup>11</sup>.

25. F'dak li jirrigwarda d-dritt tal-proprjetarju ta' trade mark li jopponi l-kummerċjalizzazzjoni taħt din it-trade mark ta' prodott li jkun ġie ppakkjat mill-ġdid f'imballaġġ ġdid, il-Qorti tal-Ġustizzja ddecidiet, fis-sentenza tagħha Hoffmann-La Roche<sup>12</sup>, fis-sens li, f'tali sitwazzjoni, l-oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark hija, bħala prinċipju, iġġustifikata. Fil-fatt, skont il-Qorti tal-Ġustizzja, l-aċċettazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott li għandu trade mark wara l-ippakkjar mill-ġdid tiegħu f'imballaġġ ġdid tfisser ir-rikonossiment lin-negozjant parallel ta' ċerta fakultà li, f'ċirkustanzi normali, hija rrizervata lill-proprjetarju tat-trade mark<sup>13</sup>, jiġifieri dik tat-twaħħil tat-trade mark fuq l-ippakkjar il-ġdid.

26. Madankollu, l-użu mill-proprjetarju tat-trade mark tas-setgħa ta' oppożizzjoni tiegħu jista' jikkostitwixxi ostakolu moħbi għall-kummerċ bejn l-Istati Membri. Dan ikun b'mod partikolari l-każ jekk l-ippakkjar mill-ġdid isir b'tali mod li la l-identità tal-orijini tal-prodott u lanqas l-istat oriġinali tiegħu ma jkunu affettwati. L-istat oriġinali tal-prodott ma huwiex affettwat, b'mod partikolari, meta dan jiġi ppakkjat f'ippakkjar doppju u meta l-ippakkjar mill-ġdid jikkonċerna biss l-ippakkjar estern, jew meta l-ippakkjar mill-ġdid ikun ikkontrollat minn awtorità pubblika.

<sup>10</sup> Sentenza tal-31 ta' Ottubru 1974 (16/74, EU:C:1974:115). Fil-ġurisprudenza preċedenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, isir riferiment għal din is-sentenza bl-isem ta' "sentenza Winthrop".

<sup>11</sup> Ara l-punt 1 tad-dispożittiv.

<sup>12</sup> Sentenza tat-23 ta' Mejju 1978 (102/77, iktar 'il quddiem is-"sentenza Hoffmann-La Roche", EU:C:1978:108, punt 1a tad-dispożittiv).

<sup>13</sup> Sentenza Hoffmann-La Roche (punt 11).

Fil-fatt, f'tali ċirkustanzi, il-fatt li l-proprjetarju tat-trade mark juża għall-istess prodott ippakkjar differenti f'diversi Stati Membri u li jopponi sussegwentement l-ippakkjar mill-ġdid f'imballaġġ ġdid bil-għan tal-importazzjoni parallela ta' dan il-prodott jikkontribwixxi għat-tqassim artifiċjali tas-swieq bejn Stati Membri<sup>14</sup>.

27. Għaldaqstant, il-Qorti tal-Ġustizzja ddecidiet li tikkostitwixxi restrizzjoni moħbija fil-kummerċ bejn l-Istati Membri oppożizzjoni tal-proprjetarju ta' trade mark għall-kummerċjalizzazzjoni taht it-trade mark tiegħu ta' prodott ippakkjat mill-ġdid f'imballaġġ ġdid

- jekk jiġi stabbilit li l-użu tad-dritt ta' trade mark mill-proprjetarju fid-dawl tas-sistema ta' kummerċjalizzazzjoni applikata minnu, jikkontribwixxi għat-tqassim artifiċjali tas-swieq bejn l-Istati Membri;
- jekk jiġi stabbilit li l-ippakkjar mill-ġdid ma jistax jippreġudika l-istat oriġinali tal-prodott;
- jekk il-proprjetarju tat-trade mark ikun avżat minn qabel bit-tqegħid għal bejgħ tal-prodott ippakkjat mill-ġdid, u
- jekk fuq l-imballaġġ il-ġdid ikun indikat minn min ikun sar l-ippakkjar mill-ġdid<sup>15</sup>.

28. Il-prinċipju ta' eżawriment tad-dritt tal-proprjetarju ta' trade mark li jopponi l-kummerċjalizzazzjoni mingħajr l-awtorizzazzjoni tiegħu ta' prodott taht din it-trade mark li jkun diġà tqiegħed fis-suq bil-kunsens tiegħu fi Stat Membru ieħor ġie sussegwentement approvat mil-leġislatur tal-Unjoni fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104/KEE<sup>16</sup>. Din id-dispożizzjoni għet inkluża, f'termini essenzjalment identiċi, fl-Artikolu 13 tar-Regolament Nru 207/2009 u fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 2008/95.

29. Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja tkompli tinterpreta dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet fid-dawl tal-moviment liberu tal-merkanzija, billi tikkunsidra li dawn għandhom l-istess għan bħall-Artikolu 36 TFUE attwali, b'tali mod li l-ġurisprudenza tagħha stabbilita fuq il-bażi ta' din l-aħħar dispożizzjoni<sup>17</sup> tibqa' attwali<sup>18</sup>.

30. Madankollu, din il-ġurisprudenza għet ippreċiżata u kkompletata fir-rigward ta' diversi punti mis-sentenzi sussegwenti tal-Qorti tal-Ġustizzja.

31. Għalhekk, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat, b'mod partikolari, li l-oppożizzjoni tal-proprjetarju għall-kummerċjalizzazzjoni taht trade mark li tappartjeni lilu ta' prodott li ġie ppakkjat mill-ġdid f'imballaġġ ġdid tikkontribwixxi għat-tqassim tas-swieq jekk dan l-ippakkjar mill-ġdid ikun neċessarju sabiex il-prodott jiġi kkummerċjalizzat fl-Istat Membru ta' importazzjoni. Tali neċessità tidher meta l-prodott ma jistax jiġi kkummerċjalizzat fl-imballaġġ oriġinali tiegħu minhabba l-leġislażzjoni jew il-prattiki fl-imsemmi Stat Membru<sup>19</sup>.

<sup>14</sup> Sentenza Hoffmann-La Roche (punti 9 u 10).

<sup>15</sup> Sentenza Hoffmann-La Roche (punt 1b tad-dispożittiv).

<sup>16</sup> L-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92).

<sup>17</sup> B'mod partikolari l-Artikolu 36 tat-Trattat KEE.

<sup>18</sup> Ara s-sentenza Bristol-Myers Squibb *et* (punti 40, 41 u 50).

<sup>19</sup> Sentenza Bristol-Myers Squibb *et*. (punti 52 sa 56 u l-ewwel inċiż tal-punt 3 tad-dispożittiv).

32. Barra minn hekk, giet miżjuda kundizzjoni addizzjonali sabiex il-proprjetarju ta' trade mark jiġi pprojbit milli jopponi l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott taht it-trade mark tiegħu wara l-ippakkjar mill-ġdid tiegħu f'imballaġġ ġdid, jiġifieri li l-preżentazzjoni tal-prodott ippakkjat mill-ġdid ma tistax tkun tali li tista' tkun ta' hsara għar-reputazzjoni tat-trade mark u għal dik tal-proprjetarju tagħha, li jkun b'mod partikolari l-każ jekk l-ippakkjar il-ġdid ikun difettuż, ta' kwalità hażina jew mhux ordnat<sup>20</sup>.

33. Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja ddecidiet li l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu sodisfatti sabiex il-proprjetarju ta' trade mark ma jkunx jista' jopponi l-kummerċjalizzazzjoni taht din it-trade mark ta' prodott ippakkjat mill-ġdid, b'mod partikolari l-kundizzjoni ta' neċessità, japplikaw mhux biss fil-każijiet ta' ppakkjar mill-ġdid f'imballaġġ ġdid, iżda wkoll f'dawk ta' ppakkjar mill-ġdid li jikkonsisti f'ittikkettjar ġdid imwaħħal fuq l-imballaġġ originali<sup>21</sup>.

### *Ir-“rebranding” u s-sentenza Upjohn*

34. Il-Qorti tal-Ġustizzja giet ikkonfrontata wkoll bil-problema tal-oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade marks għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott tiegħu fis-sitwazzjoni fejn in-negozjant parallel ma jkunx waħħal fuqu t-trade mark li taħtha dan il-prodott tqiegħed fis-suq, iżda trade mark oħra, li wkoll tappartjeni lil dan il-proprjetarju, li taħtha prodotti identici huma kkummerċjalizzati bil-kunsens tiegħu fl-Istat Membru ta' importazzjoni.

35. Fis-sentenza tagħha Centrafarm<sup>22</sup>, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li l-garanzija ta' orijini tal-prodott, li hija l-funzjoni essenzjali tat-trade mark, tkun kompromessa jekk terz ikun jista' jwaħħal għall-ewwel darba t-trade mark fuq prodott, anki originali. Għalhekk, fil-każ fejn il-manifattur huwa proprjetarju ta' diversi trade marks għall-istess prodott, huwa intitolat, fid-dawl tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 36 KEE<sup>23</sup> jopponi l-kummerċjalizzazzjoni minn terz ta' dan il-prodott taht waħda minn dawn it-trade marks jekk din ma tkunx twaħħlet minn dan il-proprjetarju<sup>24</sup>. Il-Qorti tal-Ġustizzja osservat ukoll li l-prattika li tikkonsisti fl-użu, tal-manifattur, ta' trade marks differenti għall-istess prodott f'diversi Stati Membri tista' tkun implimentata bl-għan ta' tqassim artifiċjali tas-swieq. F'tali sitwazzjoni, l-oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark għall-użu tagħha minn terz tikkostitwixxi restrizzjoni moħbija fil-kummerċ bejn l-Istati Membri fis-sens tat-tieni sentenza tal-Artikolu 36 KEE<sup>25</sup>. Hija l-qorti li għandha ġurisprudenzja fil-mertu li għandha tistabbilixxi jekk dan kienx l-intenzjoni tal-imsemmi proprjetarju<sup>26</sup>.

36. Għalkemm il-kawża li tat lok għas-sentenza Upjohn<sup>27</sup> kienet tikkonċerna sitwazzjoni simili, l-ambjent ġuridiku kien madankollu differenti. Fil-fatt, din il-kawża tressqet wara d-dhul fis-seħħ tad-Direttiva 89/104 u wara l-għoti tas-sentenza Bristol-Myers Squibb *et*, li fiha l-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu sodisfatti sabiex il-proprjetarju ta' trade mark ma jkunx jista' jopponi l-kummerċjalizzazzjoni taht it-trade mark tiegħu ta' prodott ippakkjat mill-ġdid f'ippakkjar ġdid minn negozjant parallel. Għalhekk, il-kwistjoni kienet dwar

<sup>20</sup> Sentenza Bristol-Myers Squibb *et* (Punti 75 sa 77 u r-raba' inċiż tal-punt 3 tad-dispożittiv).

<sup>21</sup> Sentenza tas-26 ta' April 2007, Boehringer Ingelheim *et* (C-348/04, EU:C:2007:249, punti 28 sa 31 u punt 1 tad-dispożittiv).

<sup>22</sup> Sentenza tal-10 ta' Ottubru 1978 (3/78, EU:C:1978:174, iktar 'il quddiem is-“sentenza Centrafarm”). Fil-ġurisprudenza preċedenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, isir riferiment għal din is-sentenza taht l-isem ta' “sentenza American Home Products”.

<sup>23</sup> Attwalment l-ewwel sentenza tal-Artikolu 36 TFUE.

<sup>24</sup> Sentenza Centrafarm, punti 12 sa 18.

<sup>25</sup> Attwalment it-tieni sentenza tal-Artikolu 36 TFUE.

<sup>26</sup> Sentenza Centrafarm, punti 19 sa 23.

<sup>27</sup> Sentenza tat-12 ta' Ottubru 1999 (C-379/97, iktar 'il quddiem is-“sentenza Upjohn”, EU:C:1999:494).



jekk il-prinċipji stabbiliti fis-sentenza Bristol-Myers Squibb *et* kinux intiżi li japplikaw fis-sitwazzjoni tas-sostituzzjoni ta' trade mark b'trade mark oħra li tappartjeni lill-istess proprjetarju kif ukoll jekk din l-applikazzjoni kinitx ikkundizzjonata mir-rieda intenzjonali ta' dan il-proprjetarju ta' tqassim tas-swieq bejn l-Istati Membri<sup>28</sup>.

37. Fis-sentenza Upjohn, il-Qorti tal-Ġustizzja qabel kollox ikkonstatat li l-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104, dwar l-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark li taħtha prodott ikun tqiegħed fis-suq bil-kunsens tal-proprjetarju, ma japplikax fil-każ fejn negozjant parallel ikun issostitwixxa din it-trade mark bi trade mark oħra li tappartjeni lill-istess proprjetarju. Għaldaqstant, il-kawża kellha tiġi deċiża fid-dawl tal-Artikoli 30 u 36 KE (attwalment l-Artikoli 34 u 36 TFUE)<sup>29</sup>.

38. Sussegwentement, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li bejn it-twaħħil mill-ġdid tat-trade mark oriġinali wara l-ippakkjar mill-ġdid tal-prodott u s-sostituzzjoni tagħha b'trade mark oħra, ma kienet teżisti ebda differenza ogġettiva li tiġġustifika li l-kundizzjoni ta' tqassim artifiċjali tas-swieq<sup>30</sup> tiġi applikata b'mod differenti, peress li dawn iż-żewġ Prattiki jikkostitwixxu użu, min-negozjant parallel, ta' trade mark li ma hijiex tiegħu<sup>31</sup>.

39. Il-Qorti tal-Ġustizzja għalhekk iddeċidiet li, sa fejn id-dritt tat-trade marks tal-Istat Membru ta' importazzjoni jippermetti lill-proprjetarju jopponi għas-sostituzzjoni, minn terz, ta' trade mark li tappartjeni lilu b'oħra u sa fejn din is-sostituzzjoni hija neċessarja sabiex il-prodott jiġi kkummerċjalizzat fl-imsemmi Stat Membru, jeżistu ostakoli għall-kummerċ bejn l-Istati Membri li johlqu t-tqassim tas-swieq, irrispettivament minn jekk dan it-tqassim kienx intiż jew le minn dan il-proprjetarju<sup>32</sup>.

40. Is-sentenza Upjohn setgħet isservi bħala bażi tat-tluq għas-soluzzjoni ta' dawn il-kawżi. Madankollu, nixtieq nagħmel ċerti riżervi fir-rigward ta' din is-sentenza sa fejn din tiċċad, b'ċerta leggerezza, l-emenda leġislattiva li saret bid-Direttiva 89/104 u l-Artikolu 7 tagħha.

41. Fil-fatt, l-ewwel, billi ddeċidiet il-kawża li tat lok għal din is-sentenza fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat KE, il-Qorti tal-Ġustizzja tbiegħdet mill-ġurisprudenza tagħha stess li tgħid li l-problema msemmija kellha tiġi analizzata biss fir-rigward tad-Direttiva 89/104, li l-Artikolu 7 tagħha “[kien] jirregola b'mod shiħ il-kwistjoni tal-eżawriment tad-dritt ta' trade mark f'dak li jikkonċerna l-prodotti mqiegħda fis-suq [fl-Unjoni]”<sup>33</sup>.

42. It-tieni, billi kkunsidrat li ma kien hemm ebda differenza bejn it-twaħħil mill-ġdid tat-trade mark oriġinali u s-sostituzzjoni tagħha b'trade mark oħra li tappartjeni lill-istess proprjetarju, il-Qorti tal-Ġustizzja ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-fatt li, wara d-dħul fis-seħħ tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104, din kienet, fl-ewwel sitwazzjoni, trade mark li d-dritt tagħha kien, bħala prinċipju, eżawrit *ex lege*. L-użu ta' din it-trade mark minn terz kien għaldaqstant legittimu.

43. Fit-tielet u fl-aħħar nett, għandu jiġi osservat li billi ddeċidiet li l-oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark għall-użu tagħha bis-sostituzzjoni ta' trade mark oħra tmur kontra t-Trattat, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat b'mod impliċitu l-inkompatibbiltà tad-Direttiva 89/104

<sup>28</sup> Ara l-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Jacobs fil-kawża Upjohn (C-379/97, EU:C:1998:559, punt 20).

<sup>29</sup> Sentenza Upjohn (punti 27 u 28).

<sup>30</sup> Fis-sens tas-sentenza Bristol-Myers Squibb *et*

<sup>31</sup> Sentenza Upjohn (punti 37 u 38).

<sup>32</sup> Sentenza Upjohn (punt 39).

<sup>33</sup> Sentenza Bristol-Myers Squibb *et* (punti 25 sa 26 u l-punt 1 tad-dispożittiv).

mat-Trattat<sup>34</sup>. Fil-fatt, id-“dritt ta’ trade mark fl-Istat Membru ta’ importazzjoni”, imsemmi fil-punt 39 tas-sentenza Upjohn, ma huwiex hlief dak li gie armonizzat minn din id-direttiva, li l-Artikolu 5(1)(a) tagħha kien jagħti preċiżament lill-proprjetarju d-dritt li jipprojbixxi lil kull terz, fl-assenza tal-kunsens tiegħu, milli juża, fil-kummerċ, sinjal identiku għat-trade mark għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom din hija rreġistrata<sup>35</sup>. Issa, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom l-obbligu li josservaw ir-regoli tat-Trattat bl-istess mod bħall-Istati Membri<sup>36</sup>.

44. Dan premiss, ma nipproponix li nindirizza s-soluzzjoni mogħtija fis-sentenza Upjohn. Id-dritt tat-trade marks ma għandux jipprekludi l-moviment liberu tal-merkanzija jekk dan ma jkunx neċessarju sabiex tiġi protetta l-funzjoni essenzjali tat-trade marks li hija l-garanzija tal-origini tal-prodotti. Għall-kuntrarju, din is-soluzzjoni għandha tirriżulta minn interpretazzjoni iktar flessibbli tad-dritt sekondarju, magħmula fid-dawl tat-Trattat, kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja.

### ***Proposta ta’ approċċ ġdid dwar ir-rebranding***

45. Il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat, fis-sentenza tagħha Bristol-Myers Squibb *et*, li l-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104<sup>37</sup> kien jirriproduċi l-ġurisprudenza tagħha li, billi interpretat l-Artikoli 30 u 36 KEE<sup>38</sup>, irrikonnoxxiet fid-dritt tal-Unjoni l-prinċipju ta’ eżawriment tad-dritt ta’ trade mark<sup>39</sup>.

46. Sussegwentement, il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret, b’risposta għal argument li jirrigwarda, essenzjalment, il-kamp ta’ applikazzjoni iktar ristrett tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104 meta mqabbel mal-ġurisprudenza tagħha dwar l-Artikolu 36 KEE, li minn din il-ġurisprudenza jirriżulta li d-dritt esklużiv tal-proprjetarju li jwaħħal it-trade mark fuq prodott għandu, f’ċerti ċirkustanzi, jitqies li huwa eżawrit sabiex importatur ikun jista’ jikkummerċjalizza taħt din it-trade mark prodotti li jkun tquieghdu fis-suq fi Stat Membru ieħor mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu. Għalhekk, interpretazzjoni iktar restrittiva tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104 timplika bidla importanti tal-prinċipji li jirriżultaw mill-Artikoli 30 u 36 KE. Issa, tali effett ikun inammissibbli fid-dawl tal-obbligu ta’ konformità tad-direttivi mat-Trattat<sup>40</sup>.

47. F’dak li jirrigwarda l-Artikoli 7(2) tad-Direttiva 89/104, il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat li, peress li dan l-artikolu għandu l-istess skop bħall-Artikolu 36 KEE, jiġifieri li jirrikonċilja l-interessi tal-protezzjoni tad-drittijiet ta’ trade mark u dawk tal-moviment liberu tal-merkanzija, dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet għandhom ikunu interpretati b’mod identiku, abbażi tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja mogħtija fil-kuntest tal-Artikolu 36 KEE<sup>41</sup>. Dan l-istess prinċipju tfakkar fil-punt 30 tas-sentenza Upjohn, għalkemm il-Qorti tal-Ġustizzja ma siltet l-ebda konklużjonijiet minnu.

<sup>34</sup> U, b’estensjoni, tal-atti kollha sussegwenti tad-dritt tat-trade marks tal-Unjoni, li d-dispożizzjonijiet rilevanti tagħhom huma essenzjalment identiċi għal dawk ta’ din id-direttiva.

<sup>35</sup> Ara wkoll l-Artikolu 9(2)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 u l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 2008/95.

<sup>36</sup> Sentenza Bristol-Myers Squibb *et* (punt 36).

<sup>37</sup> F’dawn il-kawzi, l-Artikolu 13 tar-Regolament Nru 207/2009 u l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2008/95.

<sup>38</sup> Attwalment, Artikoli 34 u 36 TFUE

<sup>39</sup> Sentenza Bristol-Myers Squibb *et* (punt 31).

<sup>40</sup> Sentenza Bristol-Myers Squibb *et* (punti 32 sa 36).

<sup>41</sup> Sentenza Bristol-Myers Squibb *et* (punti 40 u 41).

48. Madankollu, fil-fehma tiegħi, għandhom jinsiltu il-konklużjonijiet kollha li jirriżultaw mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-eżawriment tad-dritt ta' trade mark fil-kuntest tal-moviment liberu tal-merkanzija fi ħdan is-suq intern. Jekk, skont din il-ġurisprudenza, id-dispożizzjonijiet ta' atti sussegwenti tad-dritt tat-trade marks tal-Unjoni ekwivalenti għall-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104 jirregolaw b'mod shiħ il-kwistjoni ta' dan l-eżawriment u għandhom jiġu interpretati b'mod identiku għad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat, kif dawn, min-naħa tagħhom, ġew interpretati mill-Qorti tal-Ġustizzja, allura hija wkoll il-ġurisprudenza tagħha dwar is-sostituzzjoni, min-negozjant parallel, ta' trade mark permezz ta' oħra li tappartjeni għall-istess proprjetarju, li għandha tiggwida l-interpretazzjoni tad-dritt sekondarju.

49. Fil-fatt għandu jiġi osservat li s-sentenza Centrafarm ingħatat ħafna qabel l-adozzjoni tad-Direttiva 89/104. Għalhekk kien diġà ċar, fil-mument tal-adozzjoni ta' din id-direttiva, li d-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-moviment liberu tal-merkanzija ma kinux jippermettu lil proprjetarju ta' trade mark li jwettaq tqassim tas-swieq bejn l-Istati Membri billi juża, għall-istess prodott, trade marks differenti fi Stati Membri differenti, u mbaġħad billi jopponi s-sostituzzjoni, minn negozjant parallel, tat-trade mark użata fl-Istat Membru ta' esportazzjoni bit-trade mark użata f'dak ta' importazzjoni. Din il-ġurisprudenza ġiet sussegwentement ippreċizzata fis-sentenza Upjohn. Minn naħa, il-Qorti tal-Ġustizzja abbandunat il-kundizzjoni tar-rieda intenzjonali tal-proprjetarju tat-trade mark ta' tqassim tas-swieq, stabbilita fis-sentenza Centrafarm. Min-naħa l-oħra, hija applikat, fil-każijiet tas-sostituzzjoni tat-trade mark, il-kundizzjonijiet stabbiliti fis-sentenza Bristol-Myers Squibb *et* fil-kuntest tal-ippakkjar mill-ġdid f'imballaġġ ġdid, b'mod partikolari l-kundizzjoni ta' neċessità, li tillimita ħafna l-portata tal-eżawriment tad-drittijiet esklużivi tal-proprjetarju tat-trade mark<sup>42</sup>.

50. Għaldaqstant, għalkemm id-dispożizzjonijiet tad-dritt tat-trade marks tal-Unjoni dwar l-eżawriment tad-dritt tal-proprjetarju tat-trade mark għandhom jiġu interpretati b'mod identiku għal dak li jirriżulta, f'dan ir-rigward, mid-dispożizzjonijiet tat-Trattat kif interpretati mill-Qorti tal-Ġustizzja, l-aspett dwar is-sostituzzjoni tat-trade marks għandu neċessarjament jittiehed inkunsiderazzjoni wkoll.

51. Għalkemm il-formulazzjoni tal-Artikolu 13 tar-Regolament Nru 207/2009 u tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 2008/95, meħuda b'mod letterali, ma tippermettix tali konklużjoni, din tista' tintlaħaq minn interpretazzjoni teleoloġika u sistematika<sup>43</sup>. Barra minn hekk, dan huwa dak li diġà kien irrakkomanda l-Avukat Ġenerali Jacobs fil-konklużjonijiet tiegħu fil-kawża Upjohn<sup>44</sup>.

52. Għaldaqstant, l-Artikolu 13 tar-Regolament Nru 207/2009 u l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2008/95 għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ma jistax jipprojbixxi l-użu mhux biss tat-trade mark li taħtha l-prodott inkwistjoni tqiegħed fis-suq minnu jew bil-kunsens tiegħu, iżda wkoll tat-trade mark li taħtha prodotti identici jitqiegħdu fis-suq mill-istess proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu fi Stati Membri oħra.

53. Madankollu, għandu jifakkar li, fil-każijiet partikolari fejn it-trade mark hija mwaħħla fuq il-prodott, mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju, min-negozjant parallel wara l-ippakkjar mill-ġdid ta' dan il-prodott, id-dispożizzjonijiet tad-dritt tat-trade marks tal-Unjoni dwar l-eżawriment tad-dritt tal-proprjetarju tat-trade mark għandhom jinqraw fid-dawl tat-Trattat, kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja. Dan huwa l-każ, b'mod partikolari, fil-każ tas-sostituzzjoni tat-trade mark użata fl-Istat Membru ta' esportazzjoni bi trade mark oħra li tappartjeni lill-istess

<sup>42</sup> Sentenza Upjohn (punti 42 sa 45).

<sup>43</sup> Fis-sens tat-tehd inkunsiderazzjoni tar-rekwiziti li jirriżultaw minn atti superjuri.

<sup>44</sup> C-379/97, EU:C:1998:559, punti 16, 17 u 69.

proprjetarju, għaliex tali sostituzzjoni timplika wkoll twaħħil mill-ġdid tat-trade mark. Issa, din il-ġurisprudenza tistabbilixxi sensiela ta' kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfatti sabiex id-dritt tat-trade mark jiġi effettivament eżawrit, jiġifieri sabiex il-proprjetarju ma jkunx jista' jinvokah sabiex jipprekludi l-użu tiegħu minn terz<sup>45</sup>.

54. Fil-fatt, għalkemm, skont il-loġika prevalenti fid-dispożizzjonijiet inkwistjoni tad-dritt tat-trade marks tal-Unjoni, l-eżawriment iseħh bħala prinċipju meta l-prodott li fuqu tkun twaħħlet it-trade mark ikun tqiegħed fis-suq fl-Unjoni u l-possibbiltà tal-oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark tkun eċċezzjoni kkundizzjonata mill-interess legittimu tal-proprjetarju, il-Qorti tal-Ġustizzja reġgħet lura minn din il-loġika fil-ġurisprudenza dwar l-ippakkjar mill-ġdid<sup>46</sup>. Fil-loġika ta' din il-ġurisprudenza, il-portata tal-eżawriment hija limitata għas-sitwazzjonijiet li fihom ikunu ssodisfatti l-kundizzjonijiet elenkati f'din il-ġurisprudenza u li jipprekludu lill-proprjetarju milli jinvoka t-trade mark tiegħu sabiex jipprojbixxi l-użu tagħha minn negozjant parallel. Għaldaqstant, ma huwiex possibbli li dawn iż-żewġ paragrafi tad-dispożizzjonijiet inkwistjoni jiġu interpretati separatament<sup>47</sup>, għaliex il-paragrafu 2, kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja, jiddetermina l-portata tal-paragrafu 1.

55. Dan itaffi kunsiderevolment ir-radikalità tal-proposta tiegħi intiza sabiex twessa' l-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet fil-każ tas-sostituzzjoni ta' trade mark permezz ta' trade mark oħra li tappartjeni lill-istess proprjetarju. Fil-fatt, għalkemm il-parti l-kbira tal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja sabiex il-proprjetarju ta' trade mark ma jkunx jista' jinvokahom sabiex jopponi l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott taħt din it-trade mark għandhom natura suġġettiva u jaqgħu taħt il-kontroll tan-negozjant parallel, il-kundizzjoni ta' neċessità għandha, min-naħa tagħha, natura oġġettiva u tillimita ħafna l-libertà ta' dan in-negozjant parallel.

56. Fil-fatt, skont il-Qorti tal-Ġustizzja, il-kundizzjoni ta' neċessità hija ssodisfatta meta legiżlazzjonijiet jew Prattiki fl-Istat Membru ta' importazzjoni jipprekludu l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott inkwistjoni fl-ippakkjar oriġinali. Għall-kuntrarju, din il-kundizzjoni ma tkunx issodisfatta jekk l-ippakkjar mill-ġdid ikun spjegat esklużivament mit-tfittxija min-negozjant parallel ta' vantaġġ kummerċjali<sup>48</sup>.

57. Fir-rigward tar-rebranding, il-kundizzjoni ta' neċessità timplika li, sabiex il-proprjetarju tat-trade mark ma jkunx jista' jopponi għas-sostituzzjoni, minn negozjant parallel, tat-trade mark użata mill-imsemmi proprjetarju fl-Istat Membru ta' esportazzjoni bit-trade mark li huwa juża għal prodotti identiċi fl-Istat Membru ta' importazzjoni, il-legiżlazzjoni jew il-prattiki f'dan l-aħħar Stat Membru għandhom jirrendu impossibbli l-kummerċjalizzazzjoni effettiva tal-prodott f'dan l-Istat Membru taħt it-trade mark oriġinali tiegħu.

58. Għall-kuntrarju, meta n-negozjant parallel jissostitwixxi t-trade mark oriġinali biss sabiex jikseb vantaġġ ekonomiku, pereżempju sabiex jibbenefika mir-reputazzjoni tat-trade mark użata fl-Istat Membru ta' importazzjoni jew sabiex il-prodott jitqiegħed f'kategorija ta' prodotti iktar remunerattiva, il-kundizzjoni ta' neċessità ma hijiex issodisfatta. Fil-fatt, f'tali każ, il-moviment

<sup>45</sup> Ara l-punti 24 sa 33 ta' dawn il-konklużjonijiet.

<sup>46</sup> B'mod iktar preċiż, il-Qorti tal-Ġustizzja ma reġgħetx lura mil-loġika tagħha stess: dritt ta' trade mark – prinċipju, eżawriment – eċċezzjoni, li kienet tirriżulta mill-Artikolu 36 KE, wara l-introduzzjoni tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104, ibbażat fuq il-loġika kuntrarja.

<sup>47</sup> Kif turi l-kontradizzjoni apparenti li teżisti bejn il-punti 2 u 3 tad-dispożittiv tas-sentenza Bristol-Myers Squibb *et*, fejn l-ewwel wiehed jiehu bħala prinċipju l-eżawriment tad-dritt ta' trade mark u, it-tieni wiehed, id-dritt tal-proprjetarju li jinvoka din it-trade mark.

<sup>48</sup> Sentenza tas-26 ta' April 2007, Boehringer Ingelheim *et* (C-348/04, EU:C:2007:249, punti 36 u 37).

liberu tal-merkanzija, li fuqu huwa bbażat l-eżawriment tad-dritt ta' trade mark fil-kummerċ bejn l-Istati Membri, ma huwiex mhedded fis-sustanza tiegħu u għalhekk ma jistax jipprevali fuq l-interessi legittimi tal-proprjetarju tat-trade mark.

59. Għalhekk, fil-każ ta' rebranding, l-eżawriment tad-dritt ta' trade mark huwa limitat għall-każijiet fejn ir-rebranding huwa oġġettivament neċessarju sabiex jiġi ggarantit l-aċċess effettiv tal-prodott għas-suq tal-Istat Membru ta' importazzjoni.

60. Għalhekk nipproponi li l-Artikolu 13 tar-Regolament Nru 207/2009 u l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2008/95 jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jinvoka din it-trade mark sabiex jopponi l-kummerċjalizzazzjoni taht din it-trade mark ta' prodott li tqiegħed fis-suq fl-Unjoni minn dan il-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu taht trade mark oħra li tappartjeni lilu, sakemm ikunu ssodisfatti l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-ippakkjar mill-ġdid tal-prodotti li huma s-suġġett tal-kummerċ parallel. Dawn il-kundizzjonijiet jeżiġu, b'mod partikolari, li l-aċċess effettiv tal-prodott għas-suq tal-Istat Membru ta' importazzjoni jehtieg is-sostituzzjoni tat-trade mark oriġinali bit-trade mark li tahta prodotti identiċi huma kkummerċjalizzati f'dan l-Istat Membru.

***Applikazzjoni fis-sitwazzjoni tas-sostituzzjoni ta' trade mark ta' prodott mediċinali ġeneriku bit-trade mark tal-prodott mediċinali ta' referenza***

61. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, għandu jiġi analizzat jekk l-interpretazzjoni li nipproponi tistax tiġi applikata fil-każ fejn, bħal f'dawn il-kawzi, l-importatur parallel jixtieq jissostitwixxi t-trade mark ta' prodott mediċinali ġeneriku użata fl-Istat Membru ta' esportazzjoni bit-trade mark tal-prodott mediċinali ta' referenza użata fl-Istat Membru ta' importazzjoni. In-natura speċifika tas-sitwazzjonijiet fil-kawża prinċipali tinsab fil-fatt li l-prodott mediċinali ġeneriku u l-prodott mediċinali ta' referenza huma kkummerċjalizzati minn impriżi konnessi u li ż-żewġ trade marks jappartjenu lill-istess proprjetarju.

62. Kif jirriżulta mid-diskussjonijiet fil-kawzi prinċipali kif ukoll quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, il-legittimità tal-aġir tan-negozjant parallel tista' tkun f'kunflitt b'mod partikolari ma' żewġ rekwiżiti, jiġifieri dak tal-identikità tal-prodotti u dak tan-neċessità tar-rebranding.

***Fuq ir-rekwiżit tal-identikità tal-prodotti***

63. Skont l-interpretazzjoni li nipproponi, in-negozjant parallel għandu d-dritt, mingħajr ma l-proprjetarju tad-dritt ta' trade mark ikun jista' jopponi għalih, li jissostitwixxi t-trade mark użata fl-Istat Membru ta' esportazzjoni bit-trade mark użata, għal prodotti identiċi, fl-Istat Membru ta' importazzjoni. Fil-kawzi prinċipali, il-prodott li huwa s-suġġett tal-kummerċ parallel huwa prodott mediċinali ġeneriku filwaqt li t-trade mark imwaħħla min-negozjant parallel fl-Istat Membru ta' importazzjoni hija trade mark tal-prodott mediċinali ta' referenza tal-imsemmi prodott mediċinali ġeneriku. Għalhekk tqum il-kwistjoni dwar jekk il-prodott mediċinali ġeneriku u l-prodott mediċinali ta' referenza tiegħu jistgħux jitqiesu li huma prodotti identiċi għall-finijiet tal-eżawriment tad-dritt tat-trade mark.

64. Prodott mediċinali ġeneriku huwa ddefinit, fl-Artikolu 10(2)(b) tad-Direttiva 2001/83/KE<sup>49</sup> bħala “prodott mediċinali li jkollu l-istess komposizzjoni kwalitattiva u kwantitattiva f’sustanzi attivi u l-istess forma farmaċewtika bħal dik tal-prodott ta’ referenza, u li l-bioekwivaleza tiegħu mal-prodott mediċinali ta’ referenza tkun giet murija permezz ta’ studji xierqa ta’ bijodisponibilità”. Skont l-Artikolu 10(1) ta’ din id-direttiva, tali prodott mediċinali huwa suġġett għal proċedura ta’ awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq imsejha “mqassra”. Fil-fatt, huwa suppost għandu l-istess karatteristiċi bħall-prodott mediċinali ta’ referenza.

65. Madankollu, id-definizzjoni stess tal-prodott mediċinali ġeneriku taċċetta ċerti varjanti meta mqabbel mal-prodott mediċinali ta’ referenza, kemm f’dak li jirrigwarda l-forma kimika tas-sustanza attiva<sup>50</sup>, kif ukoll f’dak li jirrigwarda l-forma farmaċewtika tal-prodott mediċinali stess<sup>51</sup>. Barra minn hekk, għalkemm il-prodott mediċinali ġeneriku huwa bijoekwivalenti għall-prodott mediċinali ta’ referenza f’dak li jirrigwarda s-sustanza attiva u l-effetti terapewtiċi tiegħu, dan jista’ jkun distint minnu permezz tal-eċċipjenti tiegħu<sup>52</sup>, il-preżentazzjoni tiegħu jew aspetti oħra bħat-togħma.

66. Sussegwentement, fil-każ ta’ ċerti prodotti mediċinali<sup>53</sup>, is-sostituzzjoni tagħhom bi prodotti mediċinali oħra ekwivalenti, kemm jekk ikunu ġeneriċi jew ta’ referenza, matul it-trattament hija kontroindikata għal raġunijiet mediċi. Dan huwa b’mod partikolari l-każ ta’ wiehed mill-prodotti mediċinali inkwistjoni fil-kawża prinċipali, kif isostnu Impexeco u PI Pharma fir-risposta tagħhom għall-mistoqsijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja. Madankollu, kuntrarjament għal dak li jsostnu dawn il-partijiet, dan il-fatt, mhux talli ma jipprovax in-neċessità tar-rebranding, iżda juri, fil-fehma tiegħi, li r-rebranding ta’ tali prodott mediċinali ma jistax jiġi aċċettat mill-perspettiva medika. Fil-fatt, jekk is-sostituzzjoni ta’ prodott mediċinali b’iehor matul it-trattament hija pprojbita għal raġunijiet mediċi, is-sostituzzjoni tal-isem tal-prodott mediċinali tista’ tqarra lill-professionisti tas-saħħa u lill-pazjenti, b’konsegwenzi potenzjalment serji għas-saħħa. Ma huwiex mingħajr raġuni li l-isem tal-prodott mediċinali għandu jiġi indikat fl-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq. Fil-fatt, fil-każ tal-prodotti mediċinali, l-isem tal-prodott għandu rwol li jmur lil hinn mir-rwol tat-trade marks, li huwa s-sempliċi indikazzjoni ta’ orijini tal-prodott.

67. Għalkemm il-prodotti mediċinali ġeneriċi u l-prodotti mediċinali ta’ referenza tagħhom huma għalhekk ekwivalenti mill-perspettiva terapewtika, jiena tal-opinjoni li dawn ma jikkostitwixxux madankollu, bħala prinċipju, prodotti identiċi, minhabba d-differenzi li jistgħu jiddistingwuhom.

68. Xorta jibqa’ l-fatt li l-prodott mediċinali ġeneriku u l-prodott mediċinali ta’ referenza, f’sitwazzjonijiet speċifiċi, b’mod partikolari meta jkunu mmanifatturati mill-istess entità jew minn entitajiet konnessi, jistgħu fil-fatt ikunu l-istess prodott ikkummerċjalizzat taht sistemi differenti. Jidher li dan huwa dak li qed isostnu Impexeco u PI Pharma fil-proċeduri tal-kawża prinċipali. Huma l-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali li għandhom jivverifikaw dan.

69. F’tali każ, kuntrarjament għal dak li ssostni Novartis fl-osservazzjonijiet tagħha, la s-sistema legali differenti applikabbli għall-prodotti mediċinali ġeneriċi u ta’ riferiment, u lanqas il-perċezzjoni differenti tagħhom mill-professionisti tas-saħħa jew mill-pazjenti ma huma

<sup>49</sup> Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 27, p. 69), kif emendata bid-Direttiva 2004/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-31 ta’ Marzu 2004 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 34, p. 262).

<sup>50</sup> “L-imluh differenti, ester, eteri, isomeri, tahliet ta’ isomeri, kompleks jew derivattivi ta’ sustanza attiva għandhom jitqiesu li jkunu l-istess sustanza attivi, kemm-il darba ma jkunux iwarjaw sinjifikament fil-proprietajiet fir-rigward ta’ sigurezza u/jew effikaċja”

<sup>51</sup> “Il-forom farmaċewtiċi orali varji ta’ rilaxx immedjat għandhom jitqiesu li jkunu l-istess forma farmaċewtika.”

<sup>52</sup> Jiġifieri l-komponenti tiegħu li ma humiex sustanzi attivi.

<sup>53</sup> Imsejha “prodotti mediċinali b’effett terapewtiku qrib”.

suffiċjenti sabiex jiġġustifikaw id-dritt tal-proprjetarju tat-trade marks fuq dawn il-prodotti mediċinali li jopponi għas-sostituzzjoni tat-trade mark użata fl-Istat Membru ta' esportazzjoni b'dik użata fl-Istat Membru ta' importazzjoni. Fil-fatt, fis-sitwazzjoni fejn din is-sostituzzjoni tkun neċessarja għal negozjant parallel sabiex ikun jista' jidhol fis-suq ta' dan l-aħħar Stat Membru, tali fakultà tkun tippermetti lill-proprjetarju jwettaq tqassim tas-swieq billi jikkummerċjalizza l-istess prodott kemm bhala prodott mediċinali ta' referenza, kif ukoll bhala prodott mediċinali ġeneriku u billi sussegwentement jostakola l-moviment liberu tiegħu fl-Unjoni. Huwa għalhekk biss abbażi tal-karatteristiċi intrinziċi tal-prodotti li għandha tiġi evalwata l-identikità tagħhom għall-finijiet tal-eżawriment tad-dritt tat-trade mark.

70. Dan iwassalna għat-tieni kundizzjoni, dik tan-neċessità tas-sostituzzjoni tat-trade mark.

#### *Fuq il-kundizzjoni ta' neċessità*

71. Kif diġà semmejt<sup>54</sup>, il-proprjetarju tat-trade mark ma jistax jopponi l-użu tagħha minn negozjant parallel sabiex jissostitwixxi t-trade mark użata fl-Istat Membru ta' esportazzjoni, bil-kundizzjoni, b'mod partikolari, li din is-sostituzzjoni tkun oġġettivament neċessarja sabiex jiġi ggarantit l-aċċess effettiv tal-prodott għas-suq tal-Istat Membru ta' importazzjoni. Dan jirriżulta ċar mis-sentenza Upjohn<sup>55</sup>. Dan huwa dovut għall-fatt li l-eżawriment tad-dritt ta' trade mark fil-każ tas-sostituzzjoni ta' trade mark oħra li tappartjeni lill-istess proprjetarju huwa ġġustifikat mir-rekwiżiti tas-suq intern.

72. Madankollu, jidhirli li, fil-każ tas-sostituzzjoni tat-trade mark ta' prodott mediċinali ġeneriku b'dik ta' prodott mediċinali ta' referenza awtorizzat fis-suq tal-Istat Membru ta' importazzjoni, din il-kundizzjoni tkun issodisfatta biss f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali.

73. Fil-fatt, kif tosserva ġustament Novartis, il-Qorti tal-Ġustizzja kellha l-okkażjoni tiddeċiedi li Stat Membru ma jistax, bhala prinċipju, jirrifjuta awtorizzazzjoni ta' importazzjoni parallela ta' prodott mediċinali ġeneriku li l-prodott mediċinali ta' referenza tiegħu għandu awtorizzazzjoni ta' tqegħid fis-suq f'dan l-Istat Membru<sup>56</sup>, hliel jekk dan ir-rifjut ikun iġġustifikat minn raġunijiet marbuta mal-protezzjoni tas-saħħa<sup>57</sup>.

74. Għalhekk, negozjant parallel għandu normalment id-dritt li jikseb l-awtorizzazzjoni li jikkummerċjalizza, *taħt ismu stess*, prodott mediċinali ġeneriku li l-prodott mediċinali ta' referenza tiegħu huwa awtorizzat fl-Istat Membru ta' importazzjoni. Is-sostituzzjoni tat-trade mark (isem) tal-prodott mediċinali ġeneriku bit-trade mark (isem) tal-prodott mediċinali ta' referenza għalhekk ma hijiex neċessarja, u dan indipendentement mill-kwistjoni dwar jekk il-prodott mediċinali ġeneriku li huwa s-suġġett tal-kummerċ parallel huwiex awtorizzat ukoll fl-Istat Membru ta' importazzjoni. Għall-kuntrarju, jekk raġunijiet marbuta mal-protezzjoni tas-saħħa jipprekludu tali awtorizzazzjoni, dawn jipprekludu iktar u iktar li l-prodott mediċinali ġeneriku jiġi moħbi taħt l-isem tal-prodott mediċinali ta' referenza u l-awtorizzazzjoni ma tingħatax, b'mod konformi mar-regoli tas-suq intern, indipendentement minn oppożizzjoni eventwali tal-proprjetarju tat-trade mark tal-prodott mediċinali ta' referenza.

<sup>54</sup> Ara l-punt 60 ta' dawn il-konklużjonijiet.

<sup>55</sup> Ara l-punti 42 sa 45 ta' din is-sentenza.

<sup>56</sup> Sentenza tat-3 ta' Lulju 2019, Delfarma (C-387/18, EU:C:2019:556, id-dispożittiv).

<sup>57</sup> Sentenza tat-3 ta' Lulju 2019, Delfarma (C-387/18, EU:C:2019:556, punt 36).

75. Dan huwa biżżejjed sabiex jiġu ssodisfatti r-rekwiżiti tal-moviment liberu tal-merkanzija. L-argumenti ta' Impexco u ta' PI Pharma bbażati fuq in-neċessità li jkun hemm aċċess għas-suq kollu li fih huwa preżenti l-proprjetarju tat-trade mark tal-prodott mediċinali ta' referenza jew id-drawwiet tat-tobba li jippreskrivu dan il-prodott mediċinali ta' referenza ma humiex ta' natura li jbiddu din il-konstatazzjoni.

76. L-ewwel, għalkemm il-libertà ta' moviment tal-merkanzija tiżgura li n-negozjant parallel ikollu aċċess effettiv għas-suq tal-Istat Membru ta' importazzjoni, hija madankollu ma tiggarrantilux id-dritt li jikkummerċjalizza kwalunkwe prodott taħt kwalunkwe trade mark. Peress li n-negozjant parallel jista' jikkummerċjalizza l-prodott mediċinali ġeneriku taħt it-trade mark tal-prodott mediċinali ġeneriku u l-prodott mediċinali ta' referenza taħt it-trade mark tal-prodott mediċinali ta' referenza, billi jadatta, jekk ikun il-każ, l-imballaġġ sabiex jissodisfa r-rekwiżiti tas-suq tal-Istat Membru ta' importazzjoni, ir-regoli tas-suq intern ma jirrikjedux li dan in-negozjant parallel ikun awtorizzat jissostitwixxi waħda minn dawn it-trade marks bl-oħra, b'tali mod li jidhol fuq id-drittijiet tal-proprjetarju ta' dawn it-trade marks.

77. It-tieni, kull prodott mediċinali ġeneriku, irrispettivament minn jekk ikunx is-suġġett ta' kummerċ parallel jew le, jidhol bħala definizzjoni f'suq okkupat mill-prodott mediċinali ta' referenza, bil-konsegwenzi kollha li dan jimplika f'dak li jirrigwarda d-drawwiet tat-tobba u tal-pazjenti. Għaldaqstant, hija l-persuna li tikkummerċjalizza l-prodott mediċinali ġeneriku li għandha tikkonvinci lill-klijenti tagħha li jużaw dan il-prodott mediċinali. Kull tentattiv sabiex jintlahaq dan ir-riżultat permezz tas-sostituzzjoni tat-trade mark jaqa' fit-tfittxija ta' vantaġġ kummerċjali u għalhekk ma huwiex kopert mill-eżawriment tad-dritt ta' trade mark<sup>58</sup>.

### ***Konklużjoni intermedjarja***

78. Il-kunsiderazzjonijiet preċedenti jwassluni għall-konklużjoni li, għalkemm l-Artikolu 13 tar-Regolament Nru 207/2009, u l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2008/95, moqrija fid-dawl tat-Trattat kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja, jipprekludu lill-proprjetarju ta' trade mark milli jopponi l-użu tagħha minn negozjant parallel sabiex jissostitwixxi t-trade mark użata minn dan il-proprjetarju fl-Istat Membru ta' esportazzjoni permezz tat-trade mark li dan juża, għal prodotti identiċi, fl-Istat Membru ta' importazzjoni, meta jkun ssodisfatti l-kundizzjonijiet li jirriżultaw minn din il-ġurisprudenza, dan japplika biss b'mod eċċezzjonali fil-każijiet tas-sostituzzjoni tat-trade mark ta' prodott mediċinali ġeneriku permezz tat-trade mark ta' prodott mediċinali ta' referenza.

### **Konklużjoni**

79. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, nipproponi li tingħata r-risposta li ġejja għad-domandi preliminari magħmula mill-Hof van beroep te Brussel (il-Qorti tal-Appell ta' Brussel, Il-Belġju):

L-Artikolu 13 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea, kif emendat bir-Regolament (UE) 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta' Diċembru 2015, u l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade mark, moqrija fid-dawl tal-Artikoli 34 u 36 TFUE, għandhom jiġu interpretati

<sup>58</sup> Sentenza Upjohn (punt 44).



fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark fuq prodott mediċinali ta' referenza jista' jopponi l-użu ta' din it-trade mark minn terz sabiex jissostitwixxi, fil-kuntest tal-kummerċ parallel, it-trade mark li taħtha prodott mediċinali ġeneriku huwa kkummerċjalizzat minn dan il-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu fi Stat Membru ieħor, sakemm, minn naħa, iż-żewġ prodotti mediċinali jkunu materjalment identiċi u li, min-naħa l-oħra, ikunu ssodisfatti, f'dak li jirrigwarda s-sostituzzjoni tat-trade mark, il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenzi tagħha tal-11 ta' Lulju 1996, *Bristol-Myers Squibb et* (C-427/93, C-429/93 u C-436/93, EU:C:1996:282), u tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et* (C-348/04, EU:C:2007:249).