

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla)

28 ta' Lulju 2011 *

Fil-Kawżi magħquda C-400/09 u C-207/10,

li għandhom bħala suġġett talbiet għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikoli 234 KE u 267 TFUE, imressqa mill-Højesteret (id-Danimarka), b'deċiżjonijiet tas-7 ta' Ottubru 2009 u tat-22 ta' April 2010, li waslu fil-Qorti tal-Ġustizzja rispettivament fid-19 ta' Ottubru 2009 u fit-30 ta' April 2010, fil-proċedura

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, suġġetta għal-proċedura ta' stralc,

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

u

Paranova Danmark A/S,

* Lingwa tal-kawża: id-Daniż.

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

vs

Merck Sharp & Dohme Corp., li kienet Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla),

komposta minn A. Tizzano, President tal-Awla, J.-J. Kasel, M. Ilešič (Relatur),
E. Levits u M. Safjan, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: Y. Bot,
Reġistratur: C. Strömholm, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tas-7 ta' April 2011,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

- għal Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, sugġetta għal-proċedura ta' stralc, u Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S, minn J.J. Bugge u K. Jensen, avukati,

- għal Paranova Danmark A/S u Paranova Pack A/S, minn E. B. Pfeiffer, avukat,

- għal Merck Sharp & Dohme Corp., li kienet Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV u Merck Sharp & Dohme, minn R. Subiotto, QC, u T. Weincke, avukat,

- għall-Gvern Ċek, minn M. Smolek u K. Havlíčková, bhala aġenti,

- għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bhala aġent, assistita minn S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

- għall-Gvern Portugiż, minn L. Inez Fernandes u P. A. Antunes, bhala aġenti,

- għall-Kummissjoni Ewropea, minn H. Krämer, H. Støvlbæk u F.W. Bulst, bhala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-12 ta' Mejju 2011,

tagħti l-preżenti

Sentenza

- 1 It-talbiet għal deċiżjoni preliminari jirrigwardaw l-interpretazzjoni tal-Artikolu 7(2) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92), kif ukoll tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja relatata miegħu, u b'mod partikolari s-sentenzi tat-23 ta' Mejju 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Ġabra p. 1139); tat-3 ta' Diċembru 1981, Pfizer (1/81, Ġabra p. 2913), kif ukoll tal-11 ta' Lulju 1996, Bristol-Myers Squibb *et* (C-427/93, C-429/93 u C-436/93, Ġabra p. I-3457), u MPA Pharma (C-232/94, Ġabra p. I-3671). F'dawn is-sentenzi, il-Qorti tal-Ġustizzja stabbilixxiet il-kundizzjonijiet li fihom importatur parallel jista' jikkummerċjalizza prodotti mediċinali koperti minn trade mark ippakkjati mill-ġdid, mingħajr ma l-proprjetarju tat-trade mark jista' jopponi ruhu.

- 2 Dawn it-talbiet tressqu fil-kunterst ta' kawżi bejn, fil-Kawża C-400/09, Orifarm A/S (iktar 'il quddiem "Orifarm"), Orifarm Supply A/S (iktar 'il quddiem "Orifarm Supply"), Handelselskabet af 5. januar 2002 A/S, sugġetta għal-proċedura ta' stralc (iktar 'il quddiem "Handelselskabet"), u Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (iktar 'il quddiem "Ompakningsselskabet") u, fil-Kawża C-207/10, Paranova Danmark A/S (iktar 'il quddiem "Paranova Danmark") u Paranova Pack A/S (iktar 'il quddiem "Paranova Pack") kontra Merck Sharp & Dohme Corp., li kienet Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV kif ukoll Merck Sharp & Dohme (iktar 'il quddiem, flimkien, "Merck"), fir-rigward tan-nuqqas ta' indikazzjoni tal-pakkeġġatur effettiv fuq l-imballaġġ il-ġdid ta' prodotti mediċinali importati b'mod parallel.

Il-kuntest ġuridiku

- 3 Id-Direttiva 89/104 ġiet imhassra bid-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), li dahlet fis-sehħ fit-28 ta' Novembru 2008. Madankollu, fid-dawl tad-data li fiha sehħew il-fatti, il-kawżi prinċipali jibqgħu rregolati bid-Direttiva 89/104.
- 4 L-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, intitolat "Drittijiet mogħtija minn trade mark", jipprovdi li:

"1. It-trade mark reġistrata għandha tagħti l-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprjetarju għandu jkun intitolat li jimpedixxi terzi persuni kollha li ma għandhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw matul il-kummerċ:

- a) kwalunkwe sinjal li hu identiku mat-trade mark fejn għandhom x'jaqsmu merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li t-trade mark hi reġistrata;
- b) kwalunkwe sinjal li, minhabba l-identità ma', jew li jixbaħ it-trade mark u l-identità jew xebħ ta' l-merkanzija jew is-servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti l-possibbiltà ta' konfużjoni da parti tal-pubbliku, li tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.

2. Kwalunkwe Stat Membru jista' wkoll jistabbilixxi li l-proprjetarju għandu jkun intitolat li jimpedixxi lil terzi persuni kollha li ma għandhomx il-kunsens tiegħu li jużaw matul il-kummerċ kwalunkwe sinjal li hu identiku ma', jew simili għat-trade mark fejn għandhom x'jaqsmu merkanzija jew servizzi li mhux simili għal dawk li għalihom it-trade mark hi reġistrata, fejn ta' l-aħħar għandha reputazzjoni fl-Istat

Membru u fejn l-użu ta' dak is-simbolu mingħajr raġuni valida jiehu vantaġġ mhux onest jew li hu ta' detriment għall-karattru li jiddifferenza wiehed għall-iehor jew reputazzjoni tat-trade mark.

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

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

b) li joffru l-merkanzija, jew li jqiegħduhom fuq is-suq jew li jaħznuhom għal dawn l-iskopijiet taħt dak is-sinjal, jew li joffru u jfornu servizzi kif jidhru hawn taħt;

c) jimpurtaw jew jesportaw il-merkanzija taħt is-simbolu;

d) juzaw is-sinjal fuq karti tal-kummerċ u fir-reklamar.

[...]"

5 Skont l-Artikolu 7 tal-istess direttiva, intitolat "Eżawriment tad-drittijiet mogħtija minn trade mark":

"1. It-trade mark ma tagħtix lill-proprjetarju d-dritt li jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta' merkanzija li tqiegħdet fuq is-suq taħt dik it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.

2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika fejn jeżistu raġunijiet leġittimi għall-proprjetarju biex jopponi aktar kummerċjalizzazzjoni ta' l-merkanzija, speċjalment fejn il-kundizzjoni ta' l-merkanzija hi mibdula jew danneġġjata wara li tqiegħdet fuq is-suq."

Il-kawżi prinċipali u d-domandi preliminari

Il-Kawża C-400/09

- 6 Orifarm, Orifarm Supply, Handelselskabet u Ompakningselskabet huma kumpanniji li jiffurmaw parti mill-grupp Orifarm. Dan il-grupp huwa l-iktar importatur parallel importanti ta' prodotti mediċinali tal-pajjiżi nordiči u kien, matul l-2008, l-ikbar fornitur ta' prodotti mediċinali tal-ispiżeriji Daniżi. L-uffiċċju ċentrali tal-grupp jinsab f'Odense (id-Danimarka).
- 7 Merck, li hija waħda mill-ikbar gruppi dinjija ta' produzzjoni ta' prodotti mediċinali, iffabbrikat il-prodotti mediċinali inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li ġew importati b'mod parallel fis-suq Daniż mill-grupp Orifarm. Merck hija wkoll il-proprjetarja tad-drittijiet tat-trade mark relatati ma' dawn il-prodotti mediċinali u hija abilitata li tibda proċeduri fil-kuntest ta' ftehim ta' liċenzjar konklużi mal-proprjetarji tad-drittijiet tat-trade mark.
- 8 Orifarm u Handelselskabet huma jew kienu proprjetarji ta' awtorizzazzjonijiet ta' tqegħid fis-suq u ta' bejgħ tal-prodotti mediċinali msemmija, filwaqt li Orifarm Supply u Ompakningselskabet, li wettqu l-ippakkjar mill-ġdid tagħhom, huma jew kienu l-proprjetarji ta' awtorizzazzjoni biex jagħmlu dan.

- 9 Id-deċiżjonijiet kollha dwar ix-xiri, l-ippakkjar mill-ġdid u l-bejgħ tal-prodotti mediċinali inkwistjoni fil-kawża prinċipali, inklużi dawk relatati mal-ħolqien tal-imballaġġi l-ġodda kif ukoll mal-ittikkettar, ittiehdu minn Orifarm jew minn Handels selskabet. Ompakningsselskabet u Orifarm Supply xtraw u ppakkjaw mill-ġdid dawn il-prodotti mediċinali billi assumew ir-responsabbiltà dwar l-osservanza tad-direttivi mahruġa mil-Lægemedelstyrelsen (aġenzija Daniża dwar il-prodotti mediċinali) intiżi għall-imprizi li jwettqu l-ippakkjar mill-ġdid.
- 10 L-imballaġġ tal-prodotti mediċinali msemmija kien jindika li dawn kienu ġew ippakkjati mill-ġdid rispettivament minn Orifarm jew minn Handelssselskabet.
- 11 Merck ipprezentat żewġ rikorsi quddiem is-Is-Sø- og Handelsretten (Qorti marittima u tal-kummerċ) kontra, min-naħa waħda, Orifarm u Orifarm Supply kif ukoll, min-naħa l-oħra, Handelssselskabet u Ompakningsselskabet, minħabba li, fuq l-imballaġġi tal-prodotti mediċinali inkwistjoni fil-kawża prinċipali, ma kienx jidher isem il-pakkeġġatur effettiv. F'sentenzi mogħtija rispettivament fil-21 ta' Frar u fl-20 ta' Ġunju 2008, is-Is-Sø- og Handelsretten ikkonstatat li l-konvenuti kisru d-drittijiet tat-trade mark ta' Merck meta naqsu milli jindikaw fuq l-imballaġġ isem l-impriza li effettivament wettqet l-ippakkjar mill-ġdid, u konsegwentement, ikkundannathom ihallsu kumpens lil Merck.
- 12 Wara li semgħet l-appelli fil-kassazzjoni pprezentati minn Orifarm, Orifarm Supply, Handelssselskabet u Ompakningsselskabet kontra dawn is-sentenzi tas-Sø- og Handelsretten, il-Il-Højesteret iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari segwenti:
- “1) Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, hekk kif tirriżulta mis-sentenzi tagħha [iċċitati iktar 'il fuq] MPA Pharma [...] u [...] Bristol-Myers Squibb *et* [...], għandha tintfiehmed fis-sens li importatur parallel, li huwa fil-pussess tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni ta' prodott mediċinali importat b'mod parallel u li jipposjedi informazzjoni dwar dan il-prodott, u li jagħti lil impriza indipendenti

istruzzjonijiet għax-xiri u għall-ippakkjar mill-ġdid ta' prodott mediċinali, kif ukoll għall-preżentazzjoni dettaljata tal-ippakkjar u għad-dispożizzjonijiet li għandhom jittiehdu fir-rigward tal-prodott mediċinali, jippreġudika d-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark billi jindika lilu nnifsu bħala dak li jwettaq l-ippakkjar mill-ġdid fuq l-ippakkjar estern tal-prodott mediċinali importat b'mod parallel, minflok ma jindika l-isem tal-impriza indipendenti li tinsab fil-pussess tal-awtorizzazzjoni tal-ippakkjar mill-ġdid, u li importat il-prodott mediċinali u li fil-verità kienet hi li wettqet l-ippakkjar mill-ġdid, b'mod partikolari billi qiegħdet (mill-ġdid) it-trade mark ikkonċernata?

- 2) Jekk jiġi ammess li l-fatt, għal min jinsab fil-pussess tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, li jippreżenta ruħu bħala dak li wettaq l-ippakkjar mill-ġdid, minflok l-impriza li — fuq ordni — fil-verità wettqet l-ippakkjar mill-ġdid, ma johloqx ir-riskju li l-konsumatur/l-utenti finali jista' jaasal jemma b'mod żbaljat li l-proprjetarju tat-trade mark huwa responsabbli mill-ippakkjar mill-ġdid tal-prodott mediċinali inkwistjoni, dan jaffettwa r-risposta li għandha tingħata għall-ewwel domanda?

- 3) Jekk jiġi ammess li r-riskju li wieħed jista' jemma li l-proprjetarju tat-trade mark huwa responsabbli mill-ippakkjar mill-ġdid tal-prodott mediċinali huwa eskluż billi jiġi indikat bħala dak li fil-verità wettaq l-ippakkjar mill-ġdid l-impriza li wettqet l-ippakkjar mill-ġdid, dan ikollu inċidenza fuq ir-risposta li għandha tingħata għall-ewwel domanda?

- 4) Ir-risposta li għandha tingħata għall-ewwel domanda hija ddeterminata mis-sempliċi riskju li wieħed jista' jemma b'mod żbaljat li l-proprjetarju tat-trade mark huwa responsabbli mill-ippakkjar mill-ġdid tal-prodott mediċinali, jew huma rilevanti wkoll kunsiderazzjonijiet oħra tal-proprjetarju tat-trade mark, bħal pereżempju [...]:
 - a) il-fatt li l-impriza li timporta l-prodott mediċinali u li twettaq konkretament l-ippakkjar mill-ġdid billi qiegħed (mill-ġdid) it-trade mark fuq l-ippakkjar estern tal-prodott mediċinali jista' b'hekk jippreġudika, b'mod indipendenti, id-dritt tat-trade mark tal-proprjetarju, u

- b) il-fatt li, minħabba ċirkustanzi li għalihom huwa responsabbli dak li wettaq l-ippakkjar mill-ġdid, l-ippakkjar mill-ġdid jista' jkollu incidenza fuq l-istat oriġinali tal-prodott mediċinali jew il-preżentazzjoni tal-prodott mediċinali ppakkjat mill-ġdid hija tali li wieħed jista' jikkunsidra li tippregudika r-reputazzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark (ara, b'mod partikolari, is-sentenza Bristol-Myers Squibb *et al.*, iċċitata iktar 'il fuq)?
- 5) Il-fatt li l-proprjetarju tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni fis-suq li ppreżenta ruħu bħala dak li wettaq l-ippakkjar mill-ġdid jagħmel, fil-mument tannotifika tal-proprjetarju tat-trade mark qabel il-kummerċjalizzazzjoni prevista għall-prodott mediċinali importat b'mod parallel li jkun ġie ppakkjat mill-ġdid, parti mill-istess grupp (bħala sister company) bħal dak li fil-verità wettaq l-ippakkjar mill-ġdid, għandu incidenza fuq ir-risposta li għandha tingħata għall-ewwel domanda?"

Il-Kawża C-207/10

- 13 Paranova Danmark u Paranova Pack huma sussidjarji ta' Paranova Group A/S (iktar 'il quddiem "Paranova Group"), li teżercita attività ta' importazzjoni parallela ta' prodotti mediċinali lejn id-Danimarka, l-Isvezja u l-Finlandja. L-uffiċċju rreġistrat tal-grupp imsemmi jinsab f'Ballerup (id-Danimarka) fejn huma stabbiliti wkoll iż-żewġ kumpanniji sussidjarji.
- 14 L-istess bħall-fatti tal-Kawża C-400/09, Paranova Group importat b'mod parallel fid-Danimarka l-prodotti mediċinali inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li ġew iffabrikati minn Merck, li hija l-proprjetarja tat-drittijiet tat-trade mark fir-rigward ta' dawn il-prodotti mediċinali jew li hija abilitata li tibda proċeduri fil-kuntest ta' ftehim ta' liċenzjar konklużi mal-proprjetarji tat-trade mark.

- 15 Paranova Danmark hija l-proprjetarja ta' awtorizzazzjoni ta' tqegħid fis-suq tal-prodotti mediċinali msemmija, filwaqt li Paranova Pack, li twettaq l-ippakkjar mill-ġdid tagħhom, hija l-proprjetarja ta' awtorizzazzjoni biex tagħmel dan.
- 16 Id-deċiżjonijiet kollha li jirrigwardaw ix-xiri, l-ippakkjar mill-ġdid u l-bejgħ tal-prodotti mediċinali inkwistjoni fil-kawża prinċipali, inklużi dawk relattivi għall-ħolqien tal-imballaġġi l-godda kif ukoll tat-tikketti, ittiehdu minn Paranova Danmark. Paranova Pack ipproċediet bix-xiri u bl-ippakkjar mill-ġdid effettiv ta' dawn il-prodotti mediċinali fl-osservanza tal-kundizzjonijiet imposti fuq il-kumpanniji ta' ppakkjar mill-ġdid mil-Lægemeddelstyrelsen u reġgħet poġġiethom għall-bejgħ b'mod konformi mal-leġiżlazzjoni farmaċewtika, filwaqt li assumiet ir-responsabbiltà marbuta ma' dawn id-diversi operazzjonijiet.
- 17 L-imballaġġ tal-prodotti mediċinali msemmija kien jindika li dawn kienu ġew ippakkjati mill-ġdid minn Paranova Danmark.
- 18 Merck ipprezentat żewġ rikorsi kontra Paranova Danmark u Paranova Pack, minhabba li, fuq l-imballaġġ tal-prodotti mediċinali inkwistjoni fil-kawża prinċipali, ma kienx jidher l-isem tal-pakkeġġatur effettiv. Wara dawn ir-rikorsi, ġie pprojbit lil Paranova Danmark u lil Paranova Pack — rispettivament bid-digriet tas-26 ta' Ottubru 2004 mahruġ mill-fogedretten i Ballerup, ikkonfermat fl-appel, fil-15 ta' Awwissu 2007, mis-Sø- og Handelsretten, kif ukoll bis-sentenza ta' din l-aħħar qorti tal-31 ta' Marzu 2008 — milli jbigħu l-imsemmija prodotti mediċinali, minhabba li l-imballaġġ tagħhom ma kienx jindika l-isem tal-impriza li kienet effettivament ipproċediet bl-ippakkjar mill-ġdid.
- 19 Peress li ġew quddiemha l-appelli fil-kassazzjoni pprezentati minn Paranova Danmark u minn Paranova Pack kontra dawn is-sentenzi tas-Sø- og Handelsretten, il-Højesteret iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari segwenti:

“1) L-Artikolu 7(2) tal-[...] Direttiva [...] 89/104/KEE [...] u l-ġurisprudenza relatata miegħu, b'mod partikolari s-sentenzi [iċċitati iktar 'il fuq] Hoffmann-La Roche [...], Pfizer [...] u Bristol-Myers Squibb *et* [...], għandhom jiġu interpretati fis-sens

li l-proprjetarju ta' dritt ta' trade mark jista' jinvoka dan id-dritt sabiex jipprekludi kumpannija ta' bejgh ta' prodotti ta' importazzjoni parallela, li hija proprjetarja ta' awtorizzazzjoni ta' tqeghid fis-suq ta' prodott medicinali fi Stat Membru, milli tbigh dan il-prodott medicinali billi tindika li l-prodott huwa ppakkjat mill-gdid mill-kumpannija ta' bejgh, minkejja li din tal-ahhar tkun fdat l-ippakkjar mill-gdid effettivament f'idejn kumpannija ohra, il-kumpannija li twettaq l-ippakkjar mill-gdid, li l-kumpannija ta' bejgh tkun tatha istruzzjonijiet fir-rigward tax-xiri, tal-ippakkjar mill-gdid, tad-dizinn iddettaljat tal-imballaqq tal-prodotti medicinali kif ukoll ta' dispozizzjonijiet ohra relatati ma' dan il-prodott medicinali, li hija l-proprjetarja ta' awtorizzazzjoni ta' ppakkjar mill-gdid u li twahhal it-trade mark fuq l-imballaqq il-gdid fil-kuntest tal-ippakkjar mill-gdid?

- 2) Ir-risposta għall-ewwel domanda tista' tkun differenti jekk jiġi ammess li l-konsumatur jew l-utent finali ma huwiex imqarraq rigward l-origini tal-merkanzija u ma jistax jasal li jemmen li l-proprjetarju tat-trade mark huwa responsabbli mill-ippakkjar mill-gdid, minhabba l-indikazzjoni tal-isem tal-manifattur hdejn l-indikazzjoni cċitata iktar 'il fuq dwar l-identità tal-kumpannija responsabbli għall-ippakkjar mill-gdid?

- 3) Huwa biss ir-riskju ta' qerq tal-konsumatur jew tal-utent final rigward ir-responsabbiltà tal-proprjetarju tat-trade mark għall-ippakkjar mill-gdid li huwa rilevanti għar-risposta tal-ewwel domanda, jew tista' tkun rilevanti kunsiderazzjoni ohra li tirrigwarda l-proprjetarju tat-trade mark, pereżempju:
 - a) il-fatt li l-entità li effettivament twettaq ix-xiri, l-ippakkjar mill-gdid u t-wahhal tat-trade mark tal-proprjetarju fuq l-imballaqq tal-prodotti medicinali tista' b'dan il-mod, tikser hija stess, f'dan il-każ, id-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark u li dan jista' jiġi attribwit għal fatturi li għalihom l-entità li effettivament wettqet l-ippakkjar mill-gdid tassumi r-responsabbiltà,

- b) li l-ippakkjar mill-ġdid jaffettwa l-istat originali tal-prodott mediċinali, jew
- ċ) li l-preżentazzjoni tal-prodott ippakkjat mill-ġdid hija tali li għandu jiġi ammess li ġġarrab ħsara lit-trade mark jew lir-reputazzjoni tal-proprjetarju?
- 4) Jekk, fir-risposta għad-domanda 3, il-Qorti tal-Ġustizzja tqis li huwa wkoll rilevanti li tiegħu inkunsiderazzjoni l-fatt li l-kumpannija responsabbli mill-ippakkjar mill-ġdid tista' tikser hija stess id-drittijiet ta' trade mark tal-proprjetarju, il-Qorti tal-Ġustizzja hija mitluba tindika jekk huwiex rilevanti għal din ir-risposta li l-kumpannija ta' bejgħ tal-importatur parallel u l-kumpannija responsabbli mill-ippakkjar mill-ġdid ikunu responsabbli *in solidum* skont id-dritt nazzjonali għall-ksur tad-drittijiet ta' trade mark tal-proprjetarju?
- 5) Ir-risposta għall-ewwel domanda tigi influwenzata mill-fatt li l-importatur parallel, li huwa l-proprjetarju tal-awtorizzazzjoni ta' tqegħid fis-suq u li ddikjara li huwa responsabbli għall-ippakkjar mill-ġdid, ikun parti, meta tkun saret in-notifika mill-proprjetarju tat-trade mark qabel il-bejgħ previst tal-prodott mediċinali ppakkjat mill-ġdid, mill-istess grupp tal-kumpannija li wettqet l-ippakkjar mill-ġdid (sister company)?
- 6) Il-fatt li kumpannija responsabbli għall-ippakkjar mill-ġdid tissemma bhala manifattur fuq il-fuljett tal-imballaġġ huwa rilevanti għar-risposta tal-ewwel domanda?"

²⁰ B'digriet tal-President tal-Ewwel Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-31 ta' Jannar 2011, il-Kawżi C-400/09 u C-207/10 ġew magħquda għall-finijiet tal-proċedura orali u tas-sentenza.

Fuq id-domandi preliminari

- 21 Bid-domandi tagħha, li jkun jaqbel li jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104 għandux jiġi interpretat fis-sens li jippermetti lill-proprjetarju ta' trade mark relatata ma' prodott farmaċewtiku, li huwa s-sugġett ta' importazzjonijiet paralleli, li jopponi ruħu għall-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri ta' dan il-prodott ippakkjat mill-ġdid minhabba l-fatt li l-imballaġġ il-ġdid jindika bħala l-pakkeġġatur mhux lill-impriza li, fuq ordni, effettivament ippakkjat mill-ġdid il-prodott imsemmi u li għandha awtorizzazzjoni biex tagħmel dan, iżda lill-impriza li hija l-proprjetarja tal-awtorizzazzjoni ta' tqegħid fis-suq tal-prodott imsemmi, li taht l-istruzzjonijiet tagħha twettaq l-ippakkjar mill-ġdid u li tassumi r-responsabbiltà għalih.
- 22 Orifarm, Paranova Danmark, il-Gvern Ċek u dak Portugiż, kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea jqisu li dawn id-domandi, kif ifformulati mill-ġdid, jeħtieġu risposta negattiva, filwaqt li Merck u l-Gvern Taljan huma ta' fehma differenti.
- 23 Preliminarjament, għandu jiġi mfakkar li skont l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104, l-oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark għall-ippakkjar mill-ġdid ta' prodotti koperti minn din it-trade mark, 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 Membri fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 30 KE (li sar it-tieni paragrafu tal-Artikolu 36 TFUE) (ara s-sentenza tas-26 ta' April 2007, Boehringer Ingelheim *et*, C-348/04, Ġabra p. I-3391, punt 16 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).
- 24 Teżisti restrizzjoni moħbija fis-sens ta' din l-aħħar dispożizzjoni meta jkun hemm l-eżerċizzju, mill-proprjetarju ta' trade mark, tad-dritt tiegħu li jopponi ruħu għall-ippakkjar mill-ġdid jekk dan l-eżerċizzju jiffavorixxi tqassim artifiċjali tas-swieq bejn l-Istati Membri u meta, barra minn hekk, l-ippakkjar mill-ġdid iseħħ b'tali

mod li l-interessi legittimi tal-proprjetarju jiġu osservati (ara s-sentenza *Boehringer Ingelheim et*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 17 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

25 F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li, fil-każ fejn l-ippakkjar mill-ġdid isir f'kundizzjonijiet fejn ma jistax jiġi affettwat l-istat oriġinali tal-prodott li jinsab fl-imballaġġ, il-funzjoni essenzjali tat-trade mark b'hala garanzija ta' provenjenza tinzamm. B'hekk, il-konsumatur jew l-utenti finali ma jitqarraqx dwar il-provenjenza tal-prodotti, iżda effettivament jirċievi prodotti ffabbrikati taħt il-kontroll uniku tal-proprjetarju tat-trade mark (ara s-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq *Bristol-Myers Squibb et*, punt 67, kif ukoll *MPA Pharma*, punt 39).

26 Madankollu, din irrilevat ukoll li l-impossibbiltà għall-proprjetarju li jinvoka d-dritt tat-trade mark tiegħu sabiex jopponi ruħu għall-kummerċjalizzazzjoni taħt it-trade mark tiegħu tal-prodotti ppakkjati mill-ġdid minn importatur hija ekwivalenti għar-rikonossiment lill-importatur ta' ċertu kapaċità li, f'ċirkustanzi normali, hija rriżervata lill-proprjetarju stess. Konsegwentement, fl-interess tal-proprjetarju b'hala proprjetarju tat-trade mark, u sabiex jiġi protett kontra kull abbuż, ikun jaqbel li din il-kapaċità tinghata biss sa kemm l-importatur josserva wkoll ċerti rekwiżiti oħra (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq *Bristol-Myers Squibb et*, punti 68 u 69, kif ukoll *MPA Pharma*, punti 40 u 41).

27 B'hekk, minn ġurisprudenza stabbilita, u b'mod partikolari mis-sentenzi li l-qorti tar-rinviju titlob l-interpretazzjoni tagħhom lill-Qorti tal-Ġustizzja, jirriżulta li l-proprjetarju ta' trade mark ma jistax b'mod legittimu jopponi ruħu għall-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri ta' prodott farmaċewtiku kopert mit-trade mark tiegħu, li ġie ppakkjat mill-ġdid minn importatur li waħhal mill-ġdid it-trade mark imsemmija fuqu:

— meta jkun stabbilit li tali oppożizzjoni tikkontribwixxi sabiex jingħalqu b'mod artifiċjali s-swieq bejn l-Istati Membri, b'mod partikolari minhabba l-fatt li l-ippakkjar mill-ġdid huwa neċessarju sabiex il-prodott jiġi kkummerċjalizzat fl-Istat Membru ta' importazzjoni;

- meta jiġi stabbilit li l-ippakkjar mill-ġdid ma jistax jippreġudika l-istat oriġinali tal-prodott li jinsab fl-imballaġġ;
 - meta jiġi indikat b'mod ċar fuq l-imballaġġ il-ġdid l-awtur tal-ippakkjar mill-ġdid tal-prodott u l-isem tal-fabbrikant;
 - meta l-prezentazzjoni tal-prodott ippakkjat mill-ġdid ma tkunx tali li tista' tkun ta' ħsara għar-reputazzjoni tat-trade mark u għal dik tal-proprjetarju tagħha, liema haġa timplika, b'mod partikolari, li l-imballaġġ ma għandux ikun difettuż, ta' kwalità hażina jew ta' natura mhux ordnata, u
 - meta l-importatur ikun avża, qabel it-tqegħid għall-bejgħ tal-prodott ippakkjat mill-ġdid, lill-proprjetarju tat-trade mark u jipprovdi, fuq talba tiegħu, kampjun tal-prodott ippakkjat mill-ġdid (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Hoffmann-La Roche, iċċitata iktar 'il fuq, punt 14; Bristol-Myers Squibb *et*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 79; MPA Pharma, iċċitata iktar 'il fuq, punt 50, u Boehringer Ingelheim *et*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 21, kif ukoll is-sentenza tat-22 ta' Diċembru 2008, The Wellcome Foundation, C-276/05, Ġabra p. I-10479, punt 23).
- 28 Fir-rigward tal-kundizzjoni inkwistjoni fil-kawżi prinċipali, skont liema l-imballaġġ il-ġdid għandu jindika b'mod ċar l-awtur tal-ippakkjar mill-ġdid tal-prodott, din il-ħtieġa hija ġġustifikata mill-interess tal-proprjetarju tat-trade mark sabiex il-konsumatur jew l-utent finali ma jkunx jista' jaħseb li huwa responsabbli mill-ippakkjar mill-ġdid (ara s-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Bristol-Myers Squibb *et*, punt 70, kif ukoll MPA Pharma, punt 42).
- 29 Hekk kif ġie kkonstatat mill-Avukat Ġenerali fil-punti 34 u 35 tal-konklużjonijiet tiegħu, dan l-interess tal-proprjetarju huwa għal kollox ippriżervat meta fuq l-imballaġġ tal-prodott ippakkjat mill-ġdid ikun jidher b'mod ċar isem l-impriza li fuq ordni u taħt l-istruzzjonijiet tagħha jkun twettaq l-ippakkjar mill-ġdid u li

tassumi r-responsabbiltà għalih. Fil-fatt, tali indikazzjoni, sa kemm tkun stampata b'mod li tinftiehem minn persuna normalment attenta, hija tali li tevita l-impressjoni żbaljata f'moħħ il-konsumatur jew l-utent finali li l-prodott għe ppakkjat mill-ġdid mill-proprjetarju.

- 30 Barra minn hekk, minhabba li din l-impriża tassumi r-responsabbiltà sħiħa għall-operazzjonijiet marbuta mal-ippakkjar mill-ġdid, il-proprjetarju jista' jinvoka d-drittijiet tiegħu, u, jekk ikun il-każ, jikseb id-danni fil-każ fejn l-istat oriġinarju tal-prodott li jinsab fl-imballaġġ kien affettwat mill-ippakkjar mill-ġdid jew jekk il-preżentazzjoni tal-prodott ippakkjat mill-ġdid hija tali li tista' tikkaġuna hsara lir-reputazzjoni tat-trade mark. F'dan ir-rigward, għandu jiġi ppreċiżat li, f'tali każ, impriża li tidher bħala l-pakkeġġatur fuq l-imballaġġ il-ġdid ta' prodott ippakkjat mill-ġdid, hija marbuta li twieġeb għad-danni kollha kkawżati mill-impriża li effettivament wettqet l-ippakkjar mill-ġdid u ma tistax teżenta ruħha mir-responsabbiltà tagħha billi ssostni, b'mod partikolari, li din aġixxiet kontra l-istruzzjonijiet tagħha.
- 31 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-proprjetarju tat-trade mark ma għandux interess legittimu li jeżiġi li fuq l-imballaġġ jidher isem l-impriża li effettivament ippakkjat mill-ġdid il-prodott għall-motiv biss li l-ippakkjar mill-ġdid jista' jolqot l-istat oriġinarju ta' dan il-prodott u, għaldaqstant, li eventwalment jikser id-drittijiet tat-trade mark.
- 32 Fil-fatt, l-interess tal-proprjetarju tat-trade mark fil-preżervazzjoni tal-istat oriġinarju tal-prodott li jinsab fl-imballaġġ huwa protett biżżejjed mill-htieġa, imfakkra fil-punt [27] ta' din is-sentenza, li tgħid li għandu jiġi pprovat li l-ippakkjar mill-ġdid ma jistax jolqot l-istat oriġinarju tal-prodott imsemmi. L-oneru tal-prova jinsab, f'kundizzjonijiet bħal dawk fil-kawżi prinċipali, fuq il-proprjetarju tal-awtorizzazzjoni ta' tqegħid fis-suq, li taħt l-istruzzjonijiet tiegħu twettaq l-ippakkjar mill-ġdid u li jassumi r-responsabbiltà għalih.

- 33 Madankollu, Merck issostni li huwa neċessarju, sabiex jiġu protetti l-konsumaturi, li fuq l-imballaġġ tal-prodott ippakkjat mill-ġdid jiġi indikat isem l-impriża li effettivament wettqet l-ippakkjar mill-ġdid. Fil-fatt, dawn għandhom interess li jkunu jafu isem din l-impriża, b'mod partikolari meta jkun possibbli għalihom, abbażi tad-dritt nazzjonali tagħhom, li jressqu azzjoni mhux biss kontra l-proprjetarju tal-awtorizzazzjoni ta' tqegħid fis-suq, iżda anki kontra l-awtur tal-ippakkjar mill-ġdid meta jkunu sofrew danni minhabba din l-aħħar operazzjoni.
- 34 Madankollu, din l-argumentazzjoni ma tistax tiġi aċċettata. F'dan ir-rigward, biżżejjed li jiġi kkonstatat li mill-kliem tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104 jirriżulta b'mod ċar li l-eċċezzjoni għall-prinċipju ta' eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark stabbilit f'din id-dispożizzjoni huwa limitat għall-protezzjoni tal-interessi legittimi tal-proprjetarju tat-trade mark, peress li l-protezzjoni speċifika tal-interessi legittimi tal-konsumaturi hija, min-naħa tagħha, żgurata minn strumenti legali oħra.
- 35 F'kull każ, anki jekk jitqies li l-interessi tal-proprjetarju tat-trade mark jithalltu, minkejja li b'mod parzjali, ma' dawk tal-konsumatur, xorta jibqa' l-fatt li, hekk kif osserva l-Avukat Ġenerali fil-punti 42 u 43 tal-konklużjonijiet tiegħu, l-indikazzjoni fuq l-imballaġġ tal-prodott tal-impriża responsabbli mill-ippakkjar mill-ġdid tiegħu tippermetti lill-konsumatur, mill-aspett tad-dritt tat-trade mark, li jiġi informat b'mod adegwat.
- 36 Minn dak kollu li ntqal jirriżulta li l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jippermettix lill-proprjetarju ta' trade mark relatata ma' prodott farmaċewtiku, li huwa s-suġġett ta' importazzjonijiet paralleli, li jopponi ruħu għall-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri ta' dan il-prodott ippakkjat mill-ġdid minhabba s-sempliċi fatt li l-imballaġġ il-ġdid jindika, bħala l-pakkeġġatur mill-ġdid, mhux lill-impriża li, fuq ordni, effettivament ippakkjat mill-ġdid il-prodott imsemmi u li għandha awtorizzazzjoni sabiex tagħmel dan, iżda lill-impriża li hija l-proprjetarja tal-awtorizzazzjoni ta' tqegħid fis-suq tal-prodott imsemmi, li taħt l-istruzzjonijiet tagħha twettaq l-ippakkjar mill-ġdid u li tassumi r-responsabbiltà għalih.

Fuq l-ispejjeż

- 37 Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawżi 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 (L-Ewwel Awla) taqta' u tiddeċiedi:

L-Artikolu 7(2) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jippermettix lill-proprjetarju ta' trade mark relatata ma' prodott farmaċewtiku, li huwa s-suġġett ta' importazzjonijiet paralleli, li jopponi ruħu għall-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri ta' dan il-prodott ippakkjat mill-ġdid minhabba s-sempliċi fatt li l-imballaġġ il-ġdid jindika, bħala l-pakkeġġatur mill-ġdid, mhux lill-impriza li, fuq ordni, effettivament ippakkjat mill-ġdid il-prodott imsemmi u li għandha awtorizzazzjoni sabiex tagħmel dan, iżda lill-impriza li hija l-proprjetarja tal-awtorizzazzjoni ta' tqeghid fis-suq tal-prodott imsemmi, li taht l-istruzzjonijiet tagħha twettaq l-ippakkjar mill-ġdid u li tassumi r-responsabbiltà għalih.

Firem