



## Ġabra tal-ġurisprudenza

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

17 ta' Mejju 2018\*

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Proprjetà intellettuali – Dritt tat-trade marks – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Artikolu 13 – Eżawriment tad-drittijiet mogħtija minn trade mark – Importazzjoni parallela – Ippakkjar mill-ġdid tal-prodott li għandu t-trade mark – Ittikettjar ġdid – Kundizzjonijiet applikabbli għall-mezzi mediċi”

Fil-Kawża C-642/16,

li għandha bħala sugġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-Ġermanja), permezz ta' deċiżjoni tas-6 ta' Ottubru 2015, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fl-14 ta' Dicembru 2016, fil-proċedura

**Junek Europ-Vertrieb GmbH**

vs

**Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG,**

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

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

Avukat Ġenerali: M. Bobek,

Reġistratur: K. Malacek, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-24 ta' Jannar 2018,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ipprezentati:

- għal Junek Europ-Vertrieb GmbH, minn J. Sachs u C. Sachs, Rechtsanwalte,
- għal Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, minn C. Rohnke u M. Stutz, Rechtsanwalte,
- għall-Gvern Ġermaniż, minn T. Henze u M. Hellmann, bħala aġenti,
- għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn M. Russo, avvocato dello Stato,
- għall-Kummissjoni Ewropea, minn G. Braun, . Gippini Fournier u T. Scharf, bħala aġenti,

\* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

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

tagħti l-preżenti

### Sentenza

- 1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 13(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] (ĠU 2009, L 78, p. 1).
- 2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' tilwima bejn Junek Europ-Vertrieb GmbH, importatriċi parallela ta' prodotti sanitarji għal użu mediku u ta' faxex u Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, manifatturiera ta' tali prodotti, fir-rigward ta' faxex immanifatturati minn din tal-aħħar li ġew importati b'mod parallel u kkummerċjalizzati fil-Ġermanja minn Junek Europ-Vertrieb, wara li kienu s-sugġett ta' ttikkettjar ġdid.

### Il-kuntest ġuridiku

- 3 L-Artikolu 13 tar-Regolament Nru 207/2009, intitolat “L-eżawriment tad-drittijiet li jirrizultaw minn trade mark [tal-Unjoni Ewropea]” jipprevedi:

“ 1. Trade mark [tal-Unjoni Ewropea] ma tintitolax lill-proprjetarju li jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta' prodotti li jkunu tqiegħdu fis-suq [fl-Unjoni] taħt dik it-trade mark 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 kkummerċjalizzati, speċjalment meta l-kundizzjoni tal-prodotti tinbidel jew issirilha l-ħsara wara li jitqiegħdu fis-suq.”

### Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

- 4 Lohmann & Rauscher International hija proprjetarja tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea Debrisoft Nru 8852279, irreġistrata fit-22 ta' Ġunju 2010, għal “prodotti sanitarji għal użu mediku”, “stikkek” u “faxex”. Hija timmanifattura u tikkummerċjalizza, b'mod partikolari, id-“Debrisoft għad-debridement, STERILI, 10 x 10 cm, 5 biċċiet”, jiġifieri faxxa uzata għat-trattament superficjali tal-feriti.
- 5 Junek Europ-Vertrieb hija stabbilita fl-Awstrija u tikkummerċjalizza fil-Ġermanja, permezz tal-importazzjoni parallela, prodotti sanitarji għal użu mediku u faxex immanifatturati minn Lohmann & Rauscher International u esportati lejn l-Awstrija.
- 6 Fil-25 ta' Mejju 2012, Lohmann & Rauscher International xtrat mingħand spiżerija f'Düsseldorf (il-Ġermanja) kaxxa tal-prodott “Debrisoft għad-debridement, STERILI, 10 x 10 cm, 5 biċċiet” li kienet preċedentement ġiet importata mill-Awstrija minn Junek Europ-Vertrieb. Qabel il-bejgħ fl-ispizerija, din il-kumpannija kienet waħħlet fuq din il-kaxxa tikketta (iktar 'il quddiem it-“tikketta kontenżjuża”) li fuqha kien hemm l-informazzjoni segwenti, jiġifieri l-impriza responsabbli mill-importazzjoni, l-indirizz tagħha kif ukoll in-numru tat-telefown tagħha, barcode u numru farmakologiku ċentrali. It-tikketta kienet imwaħħla fuq parti mhux stampata tal-kaxxa u ma kinitx taħbi t-trade mark ta' Lohmann & Rauscher International.

- 7 L-ippakkjar tal-prodott ġie mibdul kif muri hawn taht, fejn it-tikketta kontenzjuża tinsab fuq in-naħa tal-lemin isfel:



- 8 It-tikketta kontenzjuża meta mkabbra hija s-segwenti:



- 9 Junek Europ-Vertrieb ma kinitx informat minn qabel lil Lohmann & Rauscher International bl-importazzjoni mill-ġdid tal-prodott ikkoncernat u lanqas ma kienet qiegħdet għad-dispożizzjoni tagħha ppakkjar tal-prodott mibdul bit-twaħħil tat-tikketta kontenzjuża. Lohmann & Rauscher International qieset li l-aġir ta' Junek Europ-Vertrieb kien jikkostitwixxi ksur tat-trade mark Debrisoft ta' proprjetà tagħha.
- 10 B'konsegwenza ta' dan hija pprezentat rikors quddiem il-Landgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali ta' Düsseldorf, il-Ġermanja) intiż, b'mod partikolari, sabiex Junek Europ-Vertrieb tiġi pprojbita, taht piena ta' pagamenti ta' penalità, milli tuża fin-negozju, mingħajr il-kunsens tagħha, l-imsemmija trade mark għall-finijiet tal-indikazzjoni tal-faxex għad-debridement u sabiex din il-kumpannija tiġi kkundannata tiġbor lura, tirtira mis-suq u teqred il-prodotti kkoncernati.
- 11 Il-Landgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali ta' Düsseldorf) laqgħet dan ir-rikors.
- 12 L-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali Superjuri ta' Düsseldorf, il-Ġermanja) ħadhet l-appell li Junek Europ-Vertrieb kienet ipprezentat mis-sentenza tal-Landgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali ta' Düsseldorf) bil-kundizzjoni li l-projbizzjoni ta' użu tat-trade mark inkwistjoni tirrigwarda biss il-Ġermanja. Sussegwentement, Junek Europ-Vertrieb ipprezentat appell għal *reviżjoni* quddiem il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-Ġermanja).
- 13 Skont il-qorti tar-rinviju, is-soluzzjoni tat-tilwima mressqa quddiemha tiddependi fuq il-kwistjoni ta' jekk il-prinċipji żviluppatti mill-Qorti tal-Ġustizzja f'dak li jirrigwarda l-importazzjoni parallela ta' prodotti mediċinali, li jgħidu li l-informazzjoni minn qabel u t-tqegħid għad-dispożizzjoni fuq talba

tal-proprjetarju tat-trade mark ta' kampjun tal-ippakkjar jikkostitwixxu l-kundizzjoni tal-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark, jistgħux jiġu applikati wkoll għall-importazzjoni parallela ta' mezzi mediċi.

- 14 L-ewwel nett, il-qorti tar-rinviju tesponi, minn naħa, li, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, huwa l-ippakkjar mill-ġdid, minnu nnifsu, tal-prodotti mediċinali li għandhom it-trade mark li jippreġudika l-għan speċifiku tagħha, li huwa li tiġi ggarantita l-orijini tal-prodott li għandu din it-trade mark. Hija tagħmel b'mod partikolari riferiment għas-sentenzi tat-23 ta' April 2002, *Boehringer Ingelheim et* (C-143/00, EU:C:2002:246), u tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et* (C-348/04, EU:C:2007:249), fejn il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li ppakkjar mill-ġdid ta' prodotti mediċinali mwettaq minn terz mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju jista' joħloq riskji reali għal din il-garanzija tal-orijini u li anki ttikkettjar ġdid tal-ippakkjar huwa kopert mill-kunċett ta' ppakkjar mill-ġdid.
- 15 Min-naħa l-oħra, mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li l-oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti mediċinali ppakkjati mill-ġdid, skont l-Artikolu 13(2) tar-Regolament Nru 207/2009, li tikkostitwixxi deroga mill-moviment liberu tal-merkanzija, madankollu ma tistax tiġi ammesa jekk l-eżerċizzju ta' dan id-dritt mill-proprjetarju jikkostitwixxi restrizzjoni moħbija fil-kummerċ bejn l-Istati Membri fis-sens tal-Artikolu 36 TFUE (sentenzi 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). Minn dan isegwi li l-proprjetarju tat-trade mark jista' jipprojbixxi l-modifika li tirriżulta minn kull ippakkjar mill-ġdid ta' prodott mediċinali li għandu t-trade mark tiegħu u li, min-natura tiegħu stess, joħloq riskju ta' preġudizzju għall-istat oriġinali tal-prodott mediċinali sakemm ma jkunux issodisfatti ħames rekwiżiti, jiġifieri:
- jiġi stabbilit li l-użu tad-dritt ta' trade mark mill-proprjetarju tagħha sabiex jopponi l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti ppakkjati mill-ġdid taħt din it-trade mark jikkontribwixxi sabiex is-swieq bejn l-Istati Membri jingħalqu artifiċjalment;
  - jiġi stabbilit li l-ippakkjar il-ġdid ma jstax jaffettwa l-istat oriġinali tal-prodott li jinsab fl-imballaġġ;
  - jiġi indikat biċ-ċar fuq l-ippakkjar il-ġdid l-awtur tal-ippakkjar mill-ġdid tal-prodott u l-isem tal-manifatturier tiegħu;
  - il-preżentazzjoni tal-prodott ippakkjat mill-ġdid ma għandhiex tkun tali li tista' tkun ta' ħsara għar-reputazzjoni tat-trade mark u għal dik tal-proprjetarju tagħha; għalhekk, l-ippakkjar mill-ġdid ma għandux ikun difettuż, ta' kwalità ħażina jew mhux ordnat; u
  - l-importatur javża, qabel il-bejgħ tal-prodott ippakkjat mill-ġdid, lill-proprjetarju tat-trade mark u jipprovdi, fuq talba tiegħu, kampjun tal-prodott ippakkjat mill-ġdid.
- 16 It-tieni nett, il-qorti tar-rinviju tirrileva li l-applikazzjoni ta' dawn il-prinċipji ma hijiex limitata għall-każijiet ta' importazzjoni parallela ta' prodotti mediċinali. Għalhekk, fis-sentenza tagħha tal-11 ta' Novembru 1997, *Loendersloot* (C-349/95, EU:C:1997:530), il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-kriterji dwar l-ippakkjar mill-ġdid tal-prodotti mediċinali jistgħu japplikaw ukoll, bħala prinċipju, għan-negozju parallel tax-xorb alkoħoliku. Barra minn hekk hija tenfasizza li l-kwistjoni li jsir magħruf liema huma l-kundizzjonijiet għall-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark li x'aktarx tkun applikabbli tiddependi fuq l-interessi legittimi tal-proprjetarju tat-trade mark li tkun rilevanti fil-kawża inkwistjoni fid-dawl tal-aspetti speċifiċi tal-prodott.
- 17 It-tielet nett, il-qorti tar-rinviju tqis li f'dan il-każ hemm ittikkettjar ġdid. Bi qbil mal-qorti tal-appell hija tqis li t-tikketta kontenzjuża mwahħla minn Junek Europ-Vertrieb tinkludi informazzjoni importanti fil-lingwa tal-pajjiż ta' importazzjoni u li din it-tikketta x'aktarx li toħloq, f'moħħ

il-konsumatur, is-suspett li fi stadju preċedenti tal-kummerċjalizzazzjoni tiegħu l-prodott offrut lilu kien is-suġġett ta' intervent imwettaq minn terz mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark, li jaffettwa l-prodott fl-istat oriġinali tiegħu.

- 18 Ir-raba' nett, fir-rigward tal-kwistjoni ta' jekk il-prinċipji stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward tal-importazzjoni parallela ta' prodotti mediċinali jistgħux jiġu applikati mingħajr restrizzjonijiet għall-importazzjoni parallela tal-mezzi mediċi, il-qorti tar-rinviju tenfasizza li għalkemm il-mezzi mediċi ma humiex, b'kuntrast mal-prodotti mediċinali, suġġetti għal proċeduri ta' awtorizzazzjoni, madankollu, il-proċedura ta' evalwazzjoni tal-konformità, neċessarja sabiex dawn ikunu jistgħu jiċċirkolaw fis-suq, tagħmilhom, kemm mill-perspettiva tal-manifatturier kif ukoll minn dik tal-konsumatur, prodotti partikolarment sensittivi li fir-rigward tagħhom il-garanzija ta' oriġini żgurata bit-trade mark għandha, minhabba r-responsabbiltà għolja tal-manifatturier, importanza partikolari.
- 19 Hija tkompli tesponi li l-mezzi mediċi, l-istess bħal prodotti mediċinali, huma prodotti li għandhom rabta diretta mas-saħħa. Peress li l-konsumatur jagħti valur u attenzjoni partikolari lil saħħtu, ma hemmx lok li tiġi kkontestata d-dikjarazzjoni ta' prinċipju tal-qorti tal-appell li tgħid li l-mezzi mediċi, l-istess bħal prodotti mediċinali, huma prodotti partikolarment sensittivi li fir-rigward tagħhom il-garanzija ta' oriġini żgurata bit-trade mark imwaħħla fuq il-prodott għandha, minhabba r-responsabbiltà għolja tal-manifatturier, importanza partikolari.
- 20 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel id-domanda preliminari li ġejja lill-Qorti tal-Ġustizzja:

“L-Artikolu 13(2) tar-Regolament [...] Nru 207/2009 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jopponi l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri ta' apparat mediku importat minn Stat Membru ieħor fl-imballaġġ intern u estern oriġinali tiegħu, li fuqu l-importatur waħhal tikketta esterna supplimentari, sakemm

- ma jiġix stabbilit li l-użu tad-dritt ta' trade mark mill-proprjetarju ta' din it-trade mark sabiex jopponi l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott bit-tikketta l-ġdida taht din it-trade mark, jikkontribwixxi għat-tqassim artifiċjali tas-swieq bejn l-Istati Membri;
- ma jintweriex li t-tikketta l-ġdida ma tistax taffettwa l-istat oriġinali tal-prodott li jinsab fl-imballaġġ;
- ma jkunx indikat b'mod ċar fuq l-imballaġġ minn min twaħħlet it-tikketta l-ġdida fuq il-prodott u min huwa l-manifattur;
- il-preżentazzjoni ta' dan il-prodott bit-tikketta l-ġdida ma tkunx tali li tista' tkun ta' hsara għar-reputazzjoni tat-trade mark u tal-proprjetarju tagħha; għalhekk, it-tikketta ma għandhiex tkun difettuża, ta' kwalità hażina jew mhux ordnat, u
- l-importatur ma javżax lill-proprjetarju tat-trade mark qabel il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott bit-tikketta ġdida u fejn mitlub, jipprovdi b'kampjun ta' dan il-prodott?”

### **Fuq id-domanda preliminari**

- 21 Permezz tad-domanda tagħha l-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 13(2) tar-Regolament Nru 207/2009 għandux jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jopponi l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri, minn importatur parallel, ta' mezz mediku fl-ippakkjar intern u estern oriġinali tiegħu meta l-importatur iwaħħal tikketta addizzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawza prinċipali. B'mod iktar partikolari, hija tistaqsi jekk il-prinċipji 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) humiex applikabbli mingħajr restrizzjoni għall-importazzjoni parallela tal-mezzi mediċi.

- 22 Preliminarjament, għandha titfakkar il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-prinċipji stabbiliti minn din tal-aħħar f'dak li jirrigwarda l-importazzjoni parallela tal-prodotti mediċinali.
- 23 F'dan ir-rigward, minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta 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' johloq riskji reali għal din il-garanzija ta' orijini (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-10 ta' Novembru 2016, *Ferring Lægemedler*, C-297/15, EU:C:2016:857, punt 14 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 24 Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, huwa l-ippakkjar mill-ġdid, minnu nnifsu, tal-prodotti mediċinali li għandhom it-trade mark li jippreġudika l-għan speċifiku tagħha, mingħajr il-bżonn li jiġi evalwat f'dan il-kuntest liema huma l-effetti konkreti tal-ippakkjar mill-ġdid magħmul mill-importatur parallel (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et*, C-348/04, EU:C:2007:249, punt 15).
- 25 Barra minn hekk, hemm lok li jiġi osservat li l-Qorti tal-Ġustizzja qieset, fir-rigward tal-Artikolu 7(2) tal-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), li huwa fformulat f'termini ekwivalenti għal dawk tal-Artikolu 13(2) tar-Regolament Nru 207/2009, li, skont din id-dispożizzjoni, 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 Membri fis-sens tat-tieni sentenza tal-Artikolu 36 TFUE (sentenzi tat-23 ta' April 2002, *Boehringer Ingelheim et*, C-143/00, EU:C:2002:246, punt 18 u tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et*, C-348/04, EU:C:2007:249, punt 16 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 26 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 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 iseħh b'tali mod li l-interessi legittimi tal-proprjetarju jiġu osservati, li jfisser b'mod partikolari li l-ippakkjar mill-ġdid ma jippreġudikax l-istat oriġinali tal-prodott mediċinali jew ma jkunx tali li jippreġudika r-reputazzjoni tat-trade mark (sentenza tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et*, C-348/04, EU:C:2007:249, punt 17 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 27 Il-Qorti tal-Ġustizzja għalhekk stabbilixxiet prinċipji dwar il-limitazzjoni tal-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark fil-kuntest tal-importazzjoni parallela ta' prodotti mediċinali (sentenzi tal-11 ta' Lulju 1996, *Bristol-Myers Squibb et*, C-427/93, C-429/93 u C-436/93, EU:C:1996:282, punt 79, u tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et*, C-348/04, EU:C:2007:249, punt 32).
- 28 Skont din il-ġurisprudenza, abbażi tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104, il-proprjetarju ta' trade jista' legittimament jopponi ruħu kontra l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri ta' prodott farmaċewtiku importat minn Stat Membru ieħor meta l-importatur ippakkja mill-ġdid dan il-prodott u reġa' wahhal fuqu t-trade mark, sakemm:
- ma jiġix stabbilit li l-użu tad-dritt ta' trade mark mill-proprjetarju tagħha sabiex jopponi l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott ippakkjat mill-ġdid taht din it-trade mark jikkontribwixxi sabiex is-swieq bejn l-Istati Membri jitqassam artifiċjalment.
  - ma jiġix stabbilit li l-ippakkjar mill-ġdid ma jistax jaffettwa l-istat oriġinali tal-prodott li jinsab fl-ippakkjar;

- ma jiġix indikat biċ-ċar fuq l-ippakkjar l-awtur tal-ippakkjar il-ġdid tal-prodott u l-isem tal-manifatturier tiegħu;
  - il-preżentazzjoni tal-prodott ippakkjat mill-ġdid ma tkunx tali li tista' tkun ta' ħsara għar-reputazzjoni tat-trade mark u għal dik tal-proprjetarju tagħha; għalhekk, l-ippakkjar mill-ġdid ma għandux ikun difettuż, ta' kwalità ħażina jew mhux ordnat, u
  - l-importatur ma jkunx avża, qabel it-tqegħid għall-bejgħ tal-prodott ippakkjat mill-ġdid, lill-proprjetarju tat-trade mark u jipprovdilu, fuq talba tiegħu, kampjun ta' dan il-prodott.
- 29 Għalhekk, il-ħames kundizzjonijiet imsemmija fil-punt preċedenti, li, meta jkunu ssodisfatti, jipprekludu lill-proprjetarju tat-trade mark milli jopponi leġittimament il-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri tal-prodott ikkonċernat, japplikaw biss meta l-importatur ippakkja mill-ġdid dan il-prodott.
- 30 Fir-rigward tal-kunċett ta' "ippakkjar mill-ġdid", il-Qorti tal-Ġustizzja speċifikat li dan jinkludi l-ittikkettjar ġdid tal-prodotti mediċinali li għandhom it-trade mark (sentenza tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et*, C-348/04, EU:C:2007:249, punt 28).
- 31 Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li l-fatti li taw lok għas-sentenzi tat-23 ta' April 2002, *Boehringer Ingelheim et* (C-143/00, EU:C:2002:246), u tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et* (C-348/04, EU:C:2007:249), li kienu jirrigwardaw it-twaħħil ta' tikketta addizzjonali fuq l-ippakkjar tal-prodotti mediċinali kkonċernati, huma differenti mill-fatti inkwistjoni fil-kawża prinċipali.
- 32 Fil-fatt, mill-punt 7 tas-sentenza tat-23 ta' April 2002, *Boehringer Ingelheim et* (C-143/00, EU:C:2002:246), u mill-punt 24 tas-sentenza tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et* (C-348/04, EU:C:2007:249) jirriżulta li, fil-kawża li taw lok għal dawn is-sentenzi, f'ċerti każijiet kienet twaħħlet tikketta li tinkludi ċerta informazzjoni importanti, bħal isem l-importatur parallel u n-numru ta' awtorizzazzjoni ta' importazzjoni tiegħu, f'każijiet oħra l-prodott ikkonċernat kien ġie ppakkjat mill-ġdid f'kaxxi li kienu ġew iddisinjati mill-importatur parallel u li fuqhom kienet ġiet irriprodotta t-trade mark u, saħansitra f'każijiet oħra dan il-prodott kien ġie ppakkjat mill-ġdid f'kaxxi li kienu ġew iddisinjati mill-importatur parallel iżda li fuqhom ma kienx hemm it-trade mark iżda l-isem ġeneriku tal-imsemmi prodott. Il-Qorti tal-Ġustizzja kompliet tgħid li, f'dawn il-każijiet kollha ta' ppakkjar mill-ġdid, il-kaxxi kien fihom avviz ta' informazzjoni intiż għall-pazjenti, li kien redatt fil-lingwa tal-pajjiż ta' importazzjoni, jiġifieri l-lingwa Ingliża, u li fuqha kien hemm it-trade mark inkwistjoni.
- 33 Minn dan isegwi li, fil-kawża li wasslu għall-imsemmija sentenzi, inkwistjoni kien hemm intervent tal-importatur parallel li ma kienx jimplika biss it-twaħħil ta' tikketta addizzjonali esterna fuq l-ippakkjar tal-prodotti mediċinali kkonċernati jew ippakkjar mill-ġdid ta' dan l-ippakkjar, iżda wkoll, fil-każijiet kollha, il-ftuħ tal-ippakkjar oriġinali sabiex miegħu jiżdied avviz ta' informazzjoni f'lingwa differenti minn dik tal-pajjiż ta' oriġini tal-prodott li fuqu kien hemm it-trade mark inkwistjoni.
- 34 Issa, fit-tilwima fil-kawża prinċipali, għandu jiġi kkonstatat, minn naħa, li l-importatur parallel kien illimita ruħu li jwaħħal tikketta addizzjonali fuq parti mhux stampata tal-ippakkjar oriġinali tal-mezz mediku inkwistjoni, li barra minn hekk ma nfetaħx. Min-naħa l-oħra din it-tikketta hija ta' daqs żgħir u fuqha hemm biss informazzjoni dwar isem l-importatur parallel kif ukoll l-indirizz u n-numru tat-telefown tiegħu, barcode u numru farmakologiku ċentrali li jservi għall-organizzazzjoni taċ-ċirkulazzjoni tal-prodotti fl-ispizeriji.
- 35 Sa fejn l-ippakkjar tal-mezz mediku kkonċernat ma ġiex modifikat u sa fejn il-preżentazzjoni oriġinali tal-ippakkjar ma ġietx affettwata hlief għaż-żieda ta' tikketta ta' daqs żgħir li ma taħbix it-trade mark u li tindika lill-importatur parallel bħala l-persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq filwaqt li tipprovidi d-dettalji tiegħu, barcode u numru farmakologiku ċentrali, ma jistax jitqies li t-twaħħil ta' tali tikketta

jikkostitwixxi ppakkjar mill-ġdid fis-sens tas-sentenzi tat-23 ta' April 2002, Boehringer Ingelheim *et* (C-143/00, EU:C:2002:246), u tas-26 ta' April 2007, Boehringer Ingelheim *et* (C-348/04, EU:C:2007:249).

- 36 Għaldaqstant, ma jistax, f'kull każ, jitqies li t-twaħħil ta' tali tikketta jaffettwa l-għan speċifiku tat-trade mark, li huwa dak li tiġi ggarantita, għall-konsumatur jew għall-utent finali, il-provenjenza tal-prodott li għandu din it-trade mark.
- 37 F'dawn iċ-ċirkustanzi, it-twaħħil ta' tikketta addizzjonali bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali mill-importatur parallel, jiġifieri minn Junek Europ-Vertrieb, fuq l-ippakkjar oriġinali tal-mezz mediku, li ma nfetaħx, ma jikkostitwixxix raġuni legittima li tiġġustifika li l-proprjetarju tat-trade mark, f'dan il-każ, Lohmann & Rauscher International, jopponi l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri tal-mezz mediku kkonċernat.
- 38 Għaldaqstant, is-sitwazzjoni li tat lok għat-tilwima fil-kawża prinċipali tikkostitwixxi każ ta' eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark abbażi tal-Artikolu 13(1) tar-Regolament Nru 207/2009.
- 39 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet esposti iktar 'il fuq, ir-risposta li għandha tingħata għad-domanda magħmula għandha tkun l-Artikolu 13(2) tar-Regolament Nru 207/2009 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark ma jistax jopponi l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri, minn importatur parallel, ta' mezz mediku fl-ippakkjar intern u estern oriġinali tiegħu meta importatur iwahħal tikketta addizzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li, minhabba l-kontenut tagħha, il-funzjoni tagħha, id-daqs tagħha, il-prezentazzjoni tagħha u l-pożizzjonament tagħha, ma tirrapreżentax riskji għall-garanzija tal-oriġini tal-mezz mediku li għandu t-trade mark.

#### **Fuq l-ispejjeż**

- 40 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 13(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark [tal-Unjoni Ewropea], għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark ma jistax jopponi l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri, minn importatur parallel, ta' mezz mediku fl-ippakkjar intern u estern oriġinali tiegħu meta importatur iwahħal tikketta addizzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li, minhabba l-kontenut tagħha, il-funzjoni tagħha, id-daqs tagħha, il-prezentazzjoni tagħha u l-pożizzjonament tagħha, ma tirrapreżentax riskji għall-garanzija tal-oriġini tal-mezz mediku li għandu t-trade mark.**

Firem