

## OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

YVES'A BOTA

przedstawiona w dniu 12 maja 2011 r.<sup>1</sup>

1. W niniejszych sprawach zwrócono się do Trybunału z wnioskami o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni art. 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych<sup>2</sup> oraz związanego z nią orzecznictwa, zwłaszcza wyroków z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie Hoffmann-La Roche,<sup>3</sup> z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie Pfizer<sup>4</sup> oraz z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie MPA Pharma<sup>5</sup>, i w sprawach połączonych Bristol-Myers Squibb i in.<sup>6</sup>

2. W tych wyrokach Trybunał określił warunki, na jakich importer równoległy może wprowadzać do obrotu przepakowane produkty lecznicze oznaczone znakiem towarowym, bez możliwości sprzeciwu ze strony właściciela znaku towarowego. Pytania, które Højesteret (sąd najwyższy) (Dania) przedkłada Trybunałowi, odnoszą się do jednego z tych warunków, a mianowicie wskazania na nowym opakowaniu podmiotu, który dokonał przepakowania. Pytania te dotyczą zasadniczo kwestii, czy warunek ten wymaga wskazania nazwy przedsiębiorstwa, które dokonuje fizycznie przepakowania, czy też wystarczy wymienić nazwę posiadacza

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego będącego przedmiotem importu równoległego, który wydaje instrukcje w zakresie zakupu i przepakowania przedsiębiorstwu dokonującemu przepakowania.

3. W niniejszej opinii opowiem się za drugą częścią alternatywy. Sugeruję zatem, aby Trybunał orzekł, że wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy dokonywać w ten sposób, że fakt, iż na opakowaniu produktu przepakowanego nie ma wzmianki o przedsiębiorstwie, które rzeczywiście dokonało jego przepakowania, nie pozwala właścicielowi znaku towarowego sprzeciwić się wprowadzaniu omawianego produktu do obrotu, jeżeli obok nazwy producenta na opakowaniu tym figuruje nazwa przedsiębiorstwa, które kontroluje czynność przepakowania i które ponosi za nią odpowiedzialność.

### I — Ramy prawne

1 — Język oryginału: francuski.

2 — Dz.U. 1989, L 40, s. 1.

3 — Sprawa 102/77, Rec. s. 1139.

4 — Sprawa 1/81, Rec. s. 2913.

5 — Sprawa C-232/94, Rec. s. I-3671.

6 — Sprawy połączone C-427/93, C-429/93 i C-436/93, Rec. s. I-3457.

4. Artykuł 5 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowi:

„1 Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

- a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano [...] znak towarowy, w przypadku, gdy cieszy się on renomą [w państwie członkowskim] i w przypadku, gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego [powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[...]”

5. Zgodnie z brzmieniem art. 7 tej dyrektywy zatytułowanego „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”:

„1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami,

szczególnie w przypadku, gdy stan towarów [uległ zmianie lub pogorszeniu] po wprowadzeniu ich do obrotu”.

6. Dyrektywa 89/104 została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października, 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych<sup>7</sup>, która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej jednak z uwagi na datę zajścia okoliczności faktycznych spory przed sądem krajowym podlegają nadal przepisom dyrektywy 89/104.

7. Artykuły 5 i 7 dyrektywy 89/104 zostały odpowiednio transponowane do prawa duńskiego przez art. 4 i 6 Varemaerkeloven (ustawy o znakach towarowych)<sup>8</sup>.

## II — Postępowania przez sądem krajowym i pytania prejudycjalne

### A — *Sprawa C-400/09*

8. Spółki Orifarm A/S (zwana dalej „Orifarm”), Orifarm Supply A/S (zwana dalej „Orifarm Supply”), Handelsselskabet af 5.

<sup>7</sup> — Dz.U. L 299, s. 25.

<sup>8</sup> — Zobacz obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego nr 782 z dnia 30 sierpnia 2001 r., ze zmianami.

januar 2002 A/S, w likwidacji (zwana dalej „Handelsselskabet”) i Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (zwana dalej „Ompakningsselskabet”) należą do koncernu Orifarm, który jest najważniejszym importerem równoległym produktów leczniczych krajów nordyckich i który w 2008 r. był najważniejszym dostawcą produktów leczniczych do duńskich aptek. Główna siedziba koncernu znajduje się w Odense (Dania).

9. Handelsselskabet i Orifarm są bądź były posiadaczami pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i sprzedaż spornych produktów leczniczych, podczas gdy Orifarm Supply i Ompakningsselskabet, która nosiła nazwę Medipack A/S (zwana dalej „Medipack”) w okresie przepakowywania i sprzedaży przedmiotowych preparatów dokonały rzeczywiście przepakowywania oraz są bądź też były posiadaczami pozwoleń na przepakowanie.

10. Wszystkie decyzje związane z zaopatrzeniem, prezentacją, magazynowaniem i sprzedażą są podejmowane przez Orifarm, podczas gdy Ompakningsselskabet nabywa i przepakuje produkty oraz przejmuje odpowiedzialność za przestrzeganie wytycznych wydawanych przez Lægemedelstyrelsen (duńską agencję produktów leczniczych) przeznaczonych dla podmiotów dokonujących przepakowania. Ompakningsselskabet (Medipack) zatrudnia 210 pracowników, którzy zajmują się logistyką, magazynowaniem i fizycznym przepakowywaniem, podczas gdy Orifarm zatrudnia 15 – 20 pracowników zwłaszcza do celów wprowadzania produktów leczniczych do obrotu.

11. Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV i Merck Sharp & Dohme (zwane dalej, łącznie, „Merck”) wszystkie należą do koncernu Merck. Koncern, ten jest jednym z najważniejszych światowych koncernów produkcji oryginalnych produktów leczniczych.

posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i producenta, wraz ze wskazówką typu:

12. Koncern Merck wyprodukował sporne produkty lecznicze, których importu równoległego na rynek duński dokonał koncern Orifarm. Koncern Merck jest również właścicielem znaków towarowych związanych z omawianymi produktami lub posiada zdolność procesową w zakresie umów licencyjnych zawieranych z właścicielami znaków towarowych.

„Importowany i przepakowany przez Orifarm A/S [...]

Producent: Merck Sharp & Dohme”

13. Od momentu rozpoczęcia importu równoległego i wprowadzania produktów leczniczych do obrotu Orifarm i Handelselskabet przedstawiały się jako podmioty dokonujące przepakowania na opakowaniu spornych produktów leczniczych, w odniesieniu do których posiadały pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, mimo iż fizycznego przepakowania, w zależności od przypadku i zgodnie z podanymi przez Orifarm lub Handelselskabet instrukcjami, dokonywały Ompakningsselskabet (Medipack), Orifarm Supply lub dokonujące przepakowania podmioty zewnętrzne. Ten ostatni przypadek nie miał jednak miejsca w ramach rozpatrywanych spraw.

15. Merck wniósł do Sø- og Handelsretten (sądu morskiego i handlowego) dwie skargi przeciwko, odpowiednio, Orifarm i Orifarm Supply, a także, przeciwko Handelselskabet i Ompakningsselskabet, kwestionując brak wskazania na opakowaniu spornych produktów leczniczych podmiotu rzeczywiście dokonującego przepakowywania. W wyrokach wydanych odpowiednio w dniach 21 lutego 2008 r. i 20 czerwca 2008 r., Sø- og Handelsretten stwierdził, że pozwani naruszyli prawa koncernu Merck do znaku towarowego, nie wskazując podmiotu rzeczywiście dokonującego przepakowania, i zasądził zapłatę przez nich na rzecz koncernu Merck odszkodowania pieniężnego.

14. Chociaż począwszy od roku 2006 r. koncern Orifarm zaczął umieszczać na produktach koncernu Merck wskazówkę „Przepakowane przez Medipack A/S dla Orifarm A/S”, spór przed sądem krajowym dotyczy produktów leczniczych, na których opakowaniu nie figurował podmiot rzeczywiście dokonujący przepakowania, lecz jedynie nazwy

16. Højesteret, do którego Orifarm, Orifarm Supply, Handelselskabet i Ompakningsselskabet wniosły skargi kasacyjne od wyroków Sø- og Handelsretten postanowił zawiesić

postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

- „1) Czy wykładni [ww. wyroków Trybunału w sprawach] MPA Pharma [...] oraz [...] Bristol — Myers Squibb i in. [...] należy dokonywać w ten sposób, że podmiot dokonujący przywozu równoległego, który jest uprawniony do wprowadzania na rynek produktu leczniczego i posiada informacje o tym przywożonym równolegle produkcie leczniczym, oraz który wydaje niezależnemu przedsiębiorstwu instrukcje dotyczące nabycia i przepakowania produktu leczniczego, szczegółów wzoru opakowania produktu oraz czynności związanych z tym produktem, narusza uprawnienia właściciela znaku towarowego, podając na opakowaniu zewnętrznym produktu leczniczego przywożonego równoległe swoją nazwę jako nazwę podmiotu przepakowującego — a nie niezależnego przedsiębiorstwa, które jest uprawnione do przepakowywania i dokonało przywozu produktów leczniczych oraz fizycznego przepakowania, obejmującego także (powtórne) nanoszenie znaku towarowego danego właściciela?
- 2) Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze przyjęcie założenia, iż podanie jako nazwy podmiotu przepakowującego nazwy podmiotu uprawnionego do wprowadzania na rynek, a nie — przedsiębiorstwa, które na zlecenie dokonało fizycznego
- przepakowania, nie może spowodować wyciągnięcia przez konsumenta (użytkownika końcowego) błędnego wniosku, że to właściciel znaku towarowego jest odpowiedzialny za przepakowanie?
- 3) Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze przyjęcie założenia, iż możliwość wprowadzenia w błąd co do tego, czy właściciel znaku towarowego jest odpowiedzialny za przepakowanie, jest wykluczona, jeśli nazwa podmiotu, który dokonał fizycznego przepakowania, została podana jako nazwa podmiotu przepakowującego?
- 4) Czy dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze znaczenie ma jedynie możliwość wprowadzenia w błąd co do tego, czy właściciel znaku towarowego jest odpowiedzialny za przepakowanie, czy też znaczenie dla tej odpowiedzi mają inne związane z właścicielem znaku towarowego względy, [jak] to, że (a) podmiot, który dokonuje przywozu równoległego i fizycznego przepakowania, a także (ponownie) umieszcza znak towarowy tego właściciela na zewnętrznym opakowaniu produktu leczniczego, z tego względu potencjalnie dokonuje niezależnego naruszenia przysługujących właścicielowi uprawnień do znaku towarowego i (b) może to wynikać z sytuacji polegającej na tym, iż podmiot, który dokonuje fizycznego przepakowania, jest odpowiedzialny za to, że opakowanie narusza oryginalny stan produktu leczniczego lub też wygląd przepakowanego produktu, jest taki, iż można założyć, że szkodzi on renomie właściciela znaku towarowego

(zob. m.in. [ww.] wyrok w sprawach połączonych [...] Bristol Myers Squibb i in. [...])?

- 5) Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze to, że podmiot uprawniony do wprowadzania na rynek, który podał swą nazwę jako nazwę podmiotu przepakowującego, w momencie zgłaszania właścicielowi znaku towarowego zamiaru sprzedaży pochodzącego z przywozu równoległego przepakowanego produktu leczniczego należał do tego samego koncernu, co podmiot, który dokonał fizycznego przepakowania (spółka siostrzana)?

#### B — *Sprawa C-207/10*

17. Paranova Danmark A/S (zwana dalej „Paranovą Danmark”) i Paranova Pack A/S (zwana dalej „Paranovą Pack”) są spółkami zależnymi Paranova Group A/S, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie importu równoległego produktów leczniczych do Danii, Finlandii i Szwecji. Główna siedziba tego koncernu znajduje się w Ballerup (Dania), gdzie siedzibę swą mają również dwie spółki zależne.

18. Paranova Danmark jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu spornych produktów leczniczych.

19. Paranova Pack zajmuje się przepakowaniem w całym koncernie i dokonała zatem przepakowania fizycznego rozpatrywanych produktów leczniczych. Jest ona posiadaczem pozwolenia na przepakowanie tych produktów leczniczych.

20. Wszystkie kwestie związane z wyborem produktów na sprzedaż i na zakup oraz z wnioskami o wydanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, zwłaszcza ze sposobami pakowania, są rozstrzygane przez Paranovę Danmark. Paranova Pack dokonuje fizycznego zakupu i rzeczywistego przepakowania tych produktów leczniczych z zachowaniem wymogów nałożonych na spółki przepakowujące przez Lægemiddelstyrelsen i sprzedaje je ponownie zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, przejmując za to odpowiedzialność. Ekspert odpowiedzialny za ostateczne dopuszczenie partii towarów był pierwotnie zatrudniony przez Paranovę Danmark i został w pewnym momencie przeniesiony do Paranova Pack. W 2003 r. Paranova Danmark zatrudniała 11 osób, a Paranova Pack — 164 osoby. Taki podział przeważał również w innych latach mających znaczenie dla niniejszej sprawy.

21. Paranova Danmark przedstawiała się jako podmiot przepakowujący na opakowaniu spornych produktów leczniczych, w odniesieniu do których posiadała pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, choć fizyczne przepakowanie było dokonywane, w zależności od przypadku, przez Paranovę Pack lub zewnętrzne w stosunku do koncernu Paranova podmioty przepakowujące. Jednakże ten

drugi przypadek nie miał miejsca w niniejszej sprawie.

22. Merck wytwarzał sporne produkty lecznicze, których importu równoległego do Danii dokonywał koncern Paranova. Merck jest też właścicielem znaków towarowych dotyczących spornych produktów będących przedmiotem importu równoległego lub posiada zdolność procesową w zakresie umów licencyjnych zawartych z właścicielami znaków towarowych.

23. Merck wniósł dwie skargi przeciwko Paranovie Danmark i Paranovie Pack, kwestionując brak wskazania na opakowaniu spornych produktów leczniczych podmiotu rzeczywiście dokonującego przepakowania. W następstwie tych skarg zakazano Paranovie Danmark i Paranovie Pack — odpowiednio, postanowieniem z dnia 26 października 2004 r. wydanym przez Fogedretten i Ballerup i utrzymanym w mocy w wyniku odwołania w dniu 15 sierpnia 2007 r. przez Sø- og Handelsretten, oraz wyrokiem tego ostatecznego sądu z dnia 31 marca 2008 r. — sprzedaży omawianych produktów leczniczych z tego względu, że ich opakowanie nie wskazywało prawdziwego podmiotu przepakowującego.

24. Højesteret, do którego Paranova Danmark i Paranova Pack wniosły skargi kasacyjne od wyroków Sø- og Handelsretten, postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy wykładni art. 7 ust. 2 [...] dyrektywy 89/104 [...] oraz związanej z nią

orzecznictwa, a w szczególności [ww.] wyroków w sprawach Hoffmann-La Roche [...], Pfizer [...] oraz Bristol-Myers Squibb i in. [...], należy dokonywać w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może powołać się na te przepisy, by uniemożliwić wprowadzającej do obrotu spółce podmiotu dokonującego przywozu równoległego, która jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w państwie członkowskim, sprzedaż tego produktu ze wskazaniem, że został przepakowany przez spółkę wprowadzającą do obrotu, choć zleciła ona fizyczne przepakowanie innej spółce — spółce przepakowującej — której spółka wprowadzająca do obrotu udziela instrukcji w zakresie nabywania i przepakowywania produktu, szczegółowego zaprojektowania opakowania produktu i innych ustaleń związanych z produktem, i która to spółka przepakowująca posiada pozwolenie na przepakowanie i w trakcie przepakowywania ponownie umieszcza znaki towarowe na nowym opakowaniu?

2) Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie [pierwsze] przyjęcie założenia, iż podanie na opakowaniu przez podmiot dokonujący przywozu równoległego nazwy producenta wraz z opisanym wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za przepakowanie, nie może prowadzić do wprowadzenia konsumenta (użytkownika końcowego) w błąd, co do pochodzenia produktu lub spowodować wyciągnięcia przez niego błędnego wniosku, że to właściciel znaku towarowego jest odpowiedzialny za przepakowanie?

- 3) Czy dla udzielenia odpowiedzi na pytanie [pierwsze] znaczenie ma jedynie ryzyko wprowadzenia konsumenta lub użytkownika końcowego w błąd, co do tego, czy właściciel znaku towarowego jest odpowiedzialny za przepakowanie, czy też znaczenie dla tej odpowiedzi mają inne związane z właścicielem znaku towarowego względy, na przykład to, że (a) podmiot, który rzeczywiście dokonuje nabycia i przepakowania, a także ponownie umieszcza znak towarowy tego właściciela na opakowaniu z tego względu potencjalnie sam narusza przysługujące właścicielowi uprawnienia do znaku towarowego i (b) może to wynikać z sytuacji polegającej na tym, iż podmiot, który dokonuje fizycznego przepakowania, jest odpowiedzialny za to, że opakowanie narusza oryginalny stan produktu leczniczego lub że (c) wygląd przepakowanego produktu jest taki, iż można założyć, że szkodzi on renomie właściciela znaku towarowego?
- za naruszenie uprawnień ze znaku towarowego jego właściciela?
- 5) Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie [pierwsze] to, że podmiot dokonujący przywozu równoległego, który posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i podał swą nazwę jako nazwę podmiotu przepakowującego, w momencie zgłaszania właścicielowi znaku towarowego zamiaru sprzedaży przepakowanego produktu leczniczego należał do tego samego koncernu co spółka, która dokonała fizycznego przepakowania (spółka siostrzana)?
- 6) Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie [pierwsze] okoliczność, że spółka przepakowująca została wskazana jako producent w ulotce umieszczonej w opakowaniu?''

- 4) Jeśli odpowiadając na pytanie [trzecie], Trybunał stwierdzi, że znaczenie ma też uwzględnienie okoliczności, iż spółka przepakowująca potencjalnie sama narusza uprawnienia do znaku towarowego jego właściciela, to czy Trybunał może wskazać, czy dla udzielenia tej odpowiedzi istotna jest okoliczność, że spółka wprowadzająca do obrotu i spółka przepakowująca podmiotu dokonującego przywozu równoległego, są w świetle prawa krajowego odpowiedzialne solidarnie

### III — Moja analiza

25. Pytania przedłożone Trybunałowi przez Højesteret, które należy rozpatrywać łącznie<sup>9</sup>, zmierzają zasadniczo do ustalenia, czy wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104

<sup>9</sup> — Z wyjątkiem pytania szóstego w sprawie C-207/10, które, jak zostało to potwierdzone na rozprawie, posiada charakter hipotetyczny i jest zatem niedopuszczalne.



należy dokonywać w ten sposób, że skoro na opakowaniu przepakowanego produktu brak jest wzmianki o przedsiębiorstwie, które rzeczywiście dokonało przepakowania tego produktu, właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się wprowadzeniu rozpatrywanego produktu do obrotu, jeżeli obok nazwy producenta na opakowaniu tym figuruje nazwa przedsiębiorstwa, które kontroluje czynności związane z przepakowaniem i przejmuje za nie odpowiedzialność.

26. Orzecznictwo Trybunału odnoszące się do przepakowania produktów leczniczych oznaczonych znakiem towarowym, dokonanego przez importerów równoległych bez zgody właściciela znaku towarowego, znajduje swoje korzenie w ww. wyroku w sprawie Hoffmann-La Roche, który wyznacza zasady, jakimi należy się kierować w tym przedmiocie. W wyroku tym Trybunał zajął się tą problematyką z punktu widzenia zakazu środków ograniczających przywóz, o którym mowa w art. 30 traktatu EWG oraz uzasadnienia takich środków względami ochrony własności przemysłowej i handlowej, o którym mowa w art. 36 traktatu EWG.

27. Trybunał orzekł w tej sprawie, że art. 36 traktatu EWG zezwala na odstępstwa od podstawowej zasady swobodnego przepływu towarów jedynie w zakresie, w jakim odstępstwa te uzasadnione są ochroną praw, które stanowią specyficzny przedmiot własności przemysłowej i handlowej. W tym kontekście należy wziąć pod uwagę podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu określenia pochodzenia towaru oznaczonego tym znakiem, umożliwiając mu — bez ryzyka wprowadzenia w błąd —

odróżnienie go od tych towarów, które są innego pochodzenia. Ta gwarancja pochodzenia oznacza, że konsument lub użytkownik końcowy może być pewny, że oferowany mu oznaczonym znakiem towarowym towar nie był na etapie poprzedzającym jego wprowadzenie do obrotu przedmiotem nieupoważnionej przez właściciela tego znaku ingerencji ze strony osób trzecich, naruszającej oryginalny stan tego towaru.

28. Dlatego też zdaniem Trybunału przyznanie właścicielowi znaku towarowego prawo do sprzeciwienia się jakiegokolwiek używaniu tego znaku mogącemu przeinaczyć zrozumianą w ten sposób gwarancję pochodzenia wchodzi w specyficzny zakres przedmiotowy prawa do znaku towarowego i w konsekwencji jest uzasadnione, zgodnie z art. 36 zdanie pierwsze traktatu EWG, przyznanie właścicielowi prawa do sprzeciwienia się temu, aby importer oznaczonego znakiem towarowym towaru umieszczał po jego przepakowaniu bez zgody właściciela znak towarowy na nowym opakowaniu<sup>10</sup>.

29. Z pkt 14 ww. wyroku w sprawie Hoffmann-La Roche wynika, że właściciel prawa do znaku towarowego, które jest chronione jednocześnie w dwóch państwach członkowskich, może w rozumieniu art. 36 zdanie pierwsze traktatu EWG, sprzeciwić się temu, aby towar, który zgodnie z prawem został oznaczony znakiem towarowym w jednym z tych państw, został wprowadzony na rynek w drugim państwie członkowskim po tym, jak został przepakowany w nowe opakowanie, na którym znak towarowy został umieszczony przez osobę trzecią. Wynika

<sup>10</sup> — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Hoffmann-La Roche, pkt 7, 8.

z tego również, że tego typu sprzeciw stanowi jednak ukryte ograniczenie w handlu między państwami członkowskimi w rozumieniu art. 36 zdanie drugie traktatu EWG, jeśli zostały spełnione następujące warunki, a mianowicie:

- jeżeli zostanie wykazane, że korzystanie z prawa do znaku towarowego przez właściciela, mając na uwadze zastosowany przez niego system wprowadzania do obrotu, przyczyniło się do sztucznego podziału rynków między państwami członkowskimi;
- jeżeli zostanie wykazane, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu;
- jeśli właściciel znaku towarowego zostanie zawiadomiony przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży, oraz
- jeśli zostanie wskazane na nowym opakowaniu, *przez kogo produkt został przepakowany*<sup>11</sup>.

30. To właśnie wykładnia tego ostatniego warunku jest centralnym zagadnieniem niniejszych spraw. W pkt 12 ww. wyroku w sprawie Hoffmann-La Roche Trybunał uzasadnił istnienie owego warunku, jak również warunku polegającego na wcześniejszym zawiadomieniu właściciela znaku towarowego, mając na względzie interes tego ostatniego w tym, aby

konsument nie został wprowadzony w błąd co do pochodzenia produktu.

31. W późniejszym orzecznictwie Trybunał rozwinął i uściślił warunki, jakie musi spełnić importer równoległy, aby dokonać przepakowania oznaczonych znakiem towarowym produktów leczniczych. Trybunał uczynił to w świetle art. 7 dyrektywy 89/104, który uregulował w pełni kwestię wyczerpania prawa do znaku towarowego, gdy chodzi o produkty wprowadzone do obrotu w obrębie Unii Europejskiej. Trybunał wskazał w tym względzie, że należy uznać, iż art. 7 tej dyrektywy, tak jak art. 36 traktatu WE, zmierza do pogodzenia podstawowych interesów ochrony praw do znaku towarowego z interesami swobodnego przepływu towarów na wspólnym rynku, tak że wykładnia obydwu przepisów, które zmierzają do tego samego celu, powinna być dokonywana w identyczny sposób<sup>12</sup>.

32. Rozwijając i uściślając zasady wypracowane w ww. wyroku w sprawie Hoffmann-La Roche Trybunał orzekł zatem w ww. wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., że wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy dokonywać w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu farmaceutycznego, jeżeli importer przepakował produkt i ponownie nałożył na niego znak towarowy, chyba że spełnionych zostało kilka warunków, w tym ten, który mnie najbardziej interesuje w kontekście niniejszych spraw, to jest warunek, „że na nowym opakowaniu zostanie wyraźnie wskazany *podmiot, który dokonał przepakowania, jak również nazwa*

11 — Wyróżnienie własne.

12 — Zobacz ww. wyrok w sprawach połączonych Bristol-Myers Squibb i in., pkt 40.

wytwórcy produktu<sup>[13]</sup>, przy czym wskazania te powinny być wydrukowane w taki sposób, że osoba posiadająca normalny wzrok i normalnie uważna będzie w stanie je zrozumieć. Podobnie źródło dodatkowego artykułu, który nie pochodzi od właściciela znaku towarowego, powinno być wskazane w sposób eliminujący wszelkie wrażenie, że to właściciel znaku towarowego jest za niego odpowiedzialny. Natomiast nie ma potrzeby wskazywania, że przepakowanie zostało dokonane bez zgody właściciela znaku towarowego<sup>14</sup>.

producenta figurują wyraźnie na opakowaniu produktu leczniczego<sup>15</sup>. Rozróżnienie to jest w stanie rozproszyć wszelką wątpliwość w odczuciu konsumenta, co do odpowiednich ról tych dwóch podmiotów w wytwarzaniu i przepakowywaniu produktu. Liczy się to, po pierwsze, że konsument wie, kto jest odpowiedzialny za czynność przepakowania i komu można przypisać spowodowane przez tę czynność ewentualne wady produktu, oraz po drugie, że jest on przekonany, że czynność przepakowania nie została dokonana pod kontrolą właściciela znaku towarowego.

33. Uzasadnienie tego warunku pojawia się wyraźnie w pkt 70 ww. wyroku w sprawach połączonych Bristol-Myers Squibb i in. Chodzi tu o ochronę interesu właściciela znaku towarowego, tak aby konsument lub użytkownik końcowy nie doszedł do wniosku, że to właściciel jest odpowiedzialny za przepakowanie.

34. Uważam jednak, że interes ten jest chroniony, w sytuacji gdy nazwa przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za przepakowanie i nazwa

35. Wystarczy, że w tym względzie zostanie wymieniona nazwa przedsiębiorstwa, które kontroluje czynność przepakowania, udzielając instrukcji przedsiębiorstwu ją wykonującemu, i które ponosi odpowiedzialność za tę czynność. Gdy mamy do czynienia z importerem równoległym, wówczas wskazanie, że produkt został przepakowany przez tego ostatniego, wystarczy do tego, aby uniknąć jakiegokolwiek wprowadzenia w błąd konsumentów i umożliwić im, a także właścicielowi znaku towarowego, powzięcie wiedzy o tym, kto był odpowiedzialny za czynność przepakowania. Natomiast, jeżeli wydaje się, że ta czynność została dokonana w sposób całkowicie niezależny przez przedsiębiorstwo przepakowujące i że to ono ponosi za to odpowiedzialność, to nazwa tego ostatniego

13 — Wyróżnienie własne.

14 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawach połączonych Bristol-Myers Squibb i in., pkt 79.

15 — Zwracam ponadto uwagę, że w wyroku z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-349/95 Loendersloot, Rec. s. I-6227, to „osoba, która jest odpowiedzialna za przepakowanie”, do której odnosi się Trybunał, pkt 30.

powinna figurować na opakowaniu obok nazwy producenta.

36. Ponieważ „podmiot dokonujący przepakowania”, w rozumieniu orzecznictwa wywodzącego się z ww. wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., oznacza przedsiębiorstwo, które kontroluje czynność przepakowania i które przejmuje za nie odpowiedzialność, to do niego należy zapewnić, że przepakowanie nie narusza oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania i że wygląd przepakowanego produktu nie będzie w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego.

37. Kwestia, czy w postępowaniach przed sądem krajowym przedsiębiorstwo, które zostało wskazane na opakowaniu produktów leczniczych jako podmiot dokonujący przepakowania, kontrolowało czynność przepakowania i przejmuje za nie odpowiedzialność, jest kwestią stanu faktycznego, która należy do rozstrzygnięcia przez sąd odsyłający. Aby określić relacje między importerem równoległym i przedsiębiorstwem dokonującym przepakowania, istotne jest sprawdzenie, kto ustala konkretne zasady przepakowania. Okoliczność, że oba przedsiębiorstwa należą do tej samej grupy, nie wydaje mi się w tym względzie decydująca, ale może jedynie odgrywać rolę poszlaki, w kwestii charakteru relacji między przedsiębiorstwami.

38. Wymaganie, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo, które kontroluje czynność przepakowania i które ponosi za nie odpowiedzialność,

oraz przedsiębiorstwo, które rzeczywiście dokonuje przepakowania, stanowią dwa odrębne podmioty, aby wskazać nazwę tego ostatniego, wykraczałoby moim zdaniem poza to, co jest konieczne, aby uniknąć tego, że konsument może dojść do wniosku, że to właściciel znaku towarowego jest odpowiedzialny za przepakowanie.

39. Merck utrzymuje natomiast, że informacje dostarczane konsumentom powinny być możliwie jak najbardziej wyczerpujące i że w konsekwencji ochrona konsumentów stawia wymóg, by na opakowaniu widniała wzmianka o nazwie podmiotu dokonującego rzeczywistego przepakowania.

40. Wobec tej próby stworzenia dodatkowego powodu umożliwiającego właścicielowi znaku towarowego sprzeciwienie się importowi równoległemu produktów leczniczych, należy przypomnieć, jak uczynili to przede mną rzecznicy generalni F.G. Jacobs<sup>16</sup> i E. Sharpston<sup>17</sup>, iż w kontekście prawa znaków towarowych wszelkie odstępstwa od zasady swobodnego przepływu towarów muszą być interpretowane ściśle i można się na nie powołać jedynie w celu uzasadnienia ograniczeń niezbędnych do ochrony szczegółowego przedmiotu prawa własności przemysłowej. Artykuł 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 musi zatem, jako wyjątek od zasady swobodnego

16 — Punkt 77 jego opinii w sprawach połączonych Bristol-Myers Squibb i in., które zakończyły się wydaniem ww. wyroku, jak również opinia w sprawach połączonych od C-71/94 do C-73/94 Eurim-Pharm (wyrok z dnia 11 lipca 1996 r.), Rec. s. I-3603, opinia w ww. sprawie MPA Pharma, która zakończyła się ww. wyrokiem.

17 — Punkt 13 jej opinii w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim i in. (wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r.) Zb.Orz. s. I-3391.

przepływu towarów, być interpretowany ściśle.

dokonywającego rzeczywistego przepakowania, w sytuacji gdy to importer kontroluje i przejmuje odpowiedzialność za czynności przepakowania.

41. Jak wyraźnie zaznaczył Trybunał w wyroku z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie *Boehringer Ingelheim i in.*<sup>18</sup>, „[c]hoć można odstąpić od zasady swobodnego przepływu towarów, wówczas gdy właściciel znaku towarowego sprzeciwia się na podstawie tego znaku przepakowaniu importowanych równolegle produktów leczniczych, to jedynie w zakresie, w jakim uprawnienie to umożliwia właścicielowi znaku towarowego ochronę praw objętych specyficznym zakresem przedmiotowym znaku towarowego, zrozumianych w świetle jego podstawowej funkcji”<sup>19</sup>. Kiedy właściciel znaku towarowego powołuje się, w celu sprzeciwienia się przepakowaniu produktów leczniczych importowanych równolegle, na powody, które odbiegają od ścisłej ochrony specyficznego przedmiotu i podstawowej funkcji znaku towarowego, tego typu powody nie są w stanie uzasadnić odstępstwa od podstawowej zasady swobodnego przepływu towarów.

42. W konsekwencji, skoro ani specyficzny przedmiot znaku towarowego, ani jego podstawowa funkcja jako gwarancja pochodzenia nie są zagrożone poprzez łączną wzmiankę nazwy przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za przepakowanie i producenta, uważam, że właściciel znaku towarowego nie może powoływać się na art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 w celu dochodzenia odszkodowania od importera równoległego, z powodu braku na przepakowanym produkcie nazwy podmiotu

43. Wydaje mi się, że to rozwiązanie pozwala zachować równowagę między ochroną praw do znaku towarowego a swobodnym przepływem towarów, umożliwiając przy tym zapewnienie odpowiednich informacji dla konsumentów. Właściciel znaku towarowego widzi, że podstawowa funkcja tego znaku jako gwarancja pochodzenia jest chroniona i reputacja znaku towarowego nie może zostać naruszona z powodu wadliwego przepakowania. Jednocześnie zarówno właściciel znaku towarowego, jak i konsumenci wiedzą, komu można przypisać czynność przepakowania, w przypadku gdy jest ono wadliwe.

44. Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, uważam, że wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy dokonywać w ten sposób, że powód polegający na braku na opakowaniu przepakowanego produktu wzmianki o przedsiębiorstwie, które w rzeczywistości dokonało czynności jego przepakowania, nie umożliwia właścicielowi znaku towarowego sprzeciwienia się wprowadzeniu tego produktu do obrotu, w sytuacji gdy obok nazwy producenta widnieje nazwa przedsiębiorstwa, które kontroluje czynność przepakowania i przejmuje za nie odpowiedzialność.

18 — Sprawa C-143/00, Rec. s. I-3759.

19 — Punkt 28.

#### **IV — Wnioski**

45. W świetle powyższych rozważań proponuję Trybunałowi odpowiedzieć w sposób następujący na pytania prejudycjalne postawione przez Højesteret:

Wykładni art. 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy dokonywać w ten sposób, że powód polegający na braku na opakowaniu przepakowanego produktu wzmianki o przedsiębiorstwie, które w rzeczywistości dokonało czynności jego przepakowania, nie umożliwia właścicielowi znaku towarowego sprzeciwienia się wprowadzeniu tego produktu do obrotu, w sytuacji gdy obok nazwy producenta widnieje nazwa przedsiębiorstwa, które kontroluje czynność przepakowania i przejmuje za nie odpowiedzialność.