

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 28 lipca 2011 r.*

W sprawach połączonych C-400/09 i C-207/10

mających za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 234 WE i 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez Højesteret (Dania) postanowieniami z dnia 7 października 2009 r. i 22 kwietnia 2010 r., które wpłynęły do Trybunału, odpowiednio, w dniu 19 października 2009 r. i 30 kwietnia 2010 r., w postępowaniach:

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, w likwidacji,

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

oraz

Paranova Danmark A/S,

* Język postępowania: duński.

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

przeciwko

Merck Sharp & Dohme Corp., dawniej Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano, prezes izby, J.J. Kasel, M. Ilešič (sprawozdawca), E. Levits
i M. Safjan, sędziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,
sekretarz: C. Strömholm, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 kwietnia
2011 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, w likwidacji, i Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S przez J.J. Bugge’a oraz K. Jensena, advokat,

- w imieniu Paranova Danmark A/S i Paranova Pack A/S. przez E.B. Pfeiffera, advokat,

- w imieniu Merck Sharp & Dohme Corp., dawniej Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV i Merck Sharp & Dohme przez R. Subiotta, QC, oraz T. Weinckego, advokat,

- w imieniu rządu czeskiego przez M. Smolka oraz K. Havlíčkovą, działających w charakterze pełnomocników,

- w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

- w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa oraz P.A. Antunesa, działających w charakterze pełnomocników,

- w imieniu Komisji Europejskiej przez H. Krämera, H. Støvlbæka oraz F.W. Bulsta, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 12 maja 2011 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczą 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 (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) oraz dotyczącego go orzecznictwa Trybunału, a w szczególności wyroków z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. s. 1139, z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie 1/81 Pfizer, Rec. s. 2913, a także z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, C-429/93 i C-436/93 Bristol-Myers Squibb i in., Rec. s. I-3457 oraz w sprawie C-232/94 MPA Pharma, Rec. s. I-3671. W wyrokach tych 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.

- 2 Wnioski te zostały przedstawione w ramach sporów w sprawie C-400/09 między Orifarm A/S (zwaną dalej „Orifarm”), Orifarm Supply A/S (zwaną dalej „Orifarm Supply”), Handelselskabet af 5. januar 2002 A/S, w likwidacji (zwaną dalej „Handelselskabet”) i Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (zwaną dalej „Ompakningsselskabet”) oraz w sprawie C-207/10 między Paranova Danmark A/S (zwaną dalej „Paranova Danmark”) i Paranova Pack A/S (zwaną dalej „Paranova Pack”) a Merck Sharp & Dohme Corp., dawniej Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV, a także Merck Sharp & Dohme (zwanymi dalej, łącznie, „Merck”), dotyczących braku wskazania podmiotu dokonującego rzeczywistego przepakowania na nowym opakowaniu produktów leczniczych będących przedmiotem importu równoległego.

Ramy prawne

- 3 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 (Dz.U. L 299, s. 25), 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.
- 4 Artykuł 5 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowił:

„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 wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą [w państwie członkowskim] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny [powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego 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 zatytułowanym „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”.

Postępowania przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

Sprawa C-400/09

- 6 Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet i Ompakningselskabet są spółkami należącymi do koncernu Orifarm. Koncern ten jest najważniejszym importerem równoległym produktów leczniczych krajów nordyckich i był w 2008 r. najważniejszym dostawcą produktów leczniczych do duńskich aptek. Główna siedziba koncernu znajduje się w Odense (Dania).
- 7 Merck, który jest jednym z najważniejszych światowych koncernów wytwarzających leki, wyprodukował produkty lecznicze będące przedmiotem spraw przed sądem krajowym, które to produkty zostały importowane równolegle na rynek duński przez koncern Orifarm. Merck jest również właścicielem znaków towarowych związanych z tymi produktami leczniczymi lub posiada zdolność procesową w zakresie umów licencyjnych zawieranych z właścicielami znaków towarowych.
- 8 Orifarm i Handelsselskabet są bądź były posiadaczami pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i sprzedaż omawianych produktów leczniczych, podczas gdy Orifarm Supply i Ompakningselskabet, które dokonały ich przepakowania, są bądź też były posiadaczami pozwoleń na przepakowanie.

- 9) Wszystkie decyzje dotyczące zakupu, przepakowania i sprzedaży produktów leczniczych będących przedmiotem spraw przed sądem krajowym, w tym odnoszące się do pomysłu nowych opakowań oraz etykietowania, zostały podjęte przez Orifarm lub Handelselskabet. Ompakningsselskabet i Orifarm Supply zakupiły i przepakowały te produkty lecznicze, przejmując odpowiedzialność w kwestii przestrzegania wytycznych wydawanych przez Lægemiddelstyrelsen (duńską agencję produktów leczniczych) przeznaczonych dla przedsiębiorstw, które dokonują przepakowania.
- 10) Opakowanie omawianych produktów wskazywało na to, że zostały one przepakowane odpowiednio przez Orifarm lub przez Handelselskabet.
- 11) Merck wniósł do Sø- og Handelsretten (sądu morskiego i handlowego) dwie skargi, z jednej strony przeciwko Orifarm i Orifarm Supply, i z drugiej strony przeciwko Handelselskabet i Ompakningsselskabet, na takiej podstawie, że na opakowaniu produktów leczniczych będących przedmiotem spraw przed sądem krajowym nie figurowała nazwa podmiotu, który rzeczywiście dokonał przepakowania. W wyrokach wydanych odpowiednio w dniu 21 lutego i 20 czerwca 2008 r. Sø- og Handelsretten stwierdził, że pozwani naruszyli prawa Merck do znaku towarowego, nie wskazując na opakowaniu nazwy przedsiębiorstwa, które rzeczywiście dokonało przepakowania, i w konsekwencji zasądził zapłatę przez nich na rzecz Merck odszkodowania pieniężnego.
- 12) 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 sprawie Bristol-Myers Squibb i in. oraz w sprawie MPA Pharma] 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 równoległym 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)?”

Sprawa C-207/10

¹³ Paranova Danmark A/S i Paranova Pack są spółkami zależnymi Paranova Group A/S (zwanej dalej „Paranova Group”), która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie importu równoległego produktów leczniczych do Danii, Szwecji i Finlandii. Główna siedziba tego koncernu znajduje się w Ballerup (Dania), gdzie siedzibę swą mają również dwie spółki zależne.

¹⁴ Podobnie jak w okolicznościach faktycznych sprawy C-400/09 Paranova Group dokonała równoległego przywozu do Danii produktów leczniczych będących przedmiotem spraw przed sądem krajowym. Produkty te zostały wyprodukowane przez Merck, który jest właścicielem znaków towarowych ich dotyczących lub podmiotem posiadającym zdolność procesową w zakresie umów licencyjnych zawartych z właścicielami znaków towarowych.

- 15 Paranova Danmark jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu omawianych produktów leczniczych, podczas gdy Paranova Pack, która dokonała ich przepakowania, jest posiadaczem pozwolenia na ich przepakowanie.
- 16 Wszystkie decyzje dotyczące zakupu, przepakowania i sprzedaży produktów leczniczych będących przedmiotem spraw przed sądem krajowym, w tym odnoszące się do pomysłu nowych opakowań oraz etykietowania, zostały podjęte przez Paranova Danmark. Paranova Pack dokonała zakupu i rzeczywistego przepakowania tych produktów leczniczych z zachowaniem wymogów nałożonych na spółki przepakowujące przez Lægemiddelstyrelsen oraz dopuściła je do obrotu zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, przejmując odpowiedzialność związaną z tymi różnymi czynnościami.
- 17 Opakowanie omawianych produktów leczniczych wskazywało na to, że produkty te zostały przepakowane przez Paranova Danmark.
- 18 Merck wniósł dwie skargi przeciwko Paranova Danmark i Paranova Pack na takiej podstawie, że na opakowaniu produktów leczniczych będących przedmiotem spraw przed sądem krajowym nie figurowała nazwa podmiotu dokonującego rzeczywiście przepakowania. W następstwie tych skarg zakazano Paranova Danmark i Paranova 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 ostatniego sądu z dnia 31 marca 2008 r. — sprzedaży omawianych produktów leczniczych z tego względu, że ich opakowanie nie wskazywało nazwy przedsiębiorstwa, które rzeczywiście dokonało przepakowania.
- 19 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 związanego 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 odpowiadającego 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?

- 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 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?

²⁰ Postanowieniem Prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 31 stycznia 2011 r. sprawy C-400/09 i C-207/10 zostały połączone dla celów procedury ustnej i wydania wyroku.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

- 21 Zadając swe pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy dokonywać w ten sposób, że zezwala on właścicielowi znaku towarowego, który dotyczy produktu leczniczego będącego przedmiotem importu równoległego, na sprzeciwienie się dalszemu wprowadzaniu do obrotu tego przepakowanego produktu, z tego względu, że nowe opakowanie wskazuje jako podmiot przepakowujący, nie przedsiębiorstwo, które na zlecenie dokonało rzeczywiście przepakowania omawianego produktu i które posiada pozwolenie na przepakowanie, lecz przedsiębiorstwo, które jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie omawianego produktu to obrotu, zgodnie z instrukcjami którego dokonano przepakowania i które przejmuje za to przepakowanie odpowiedzialność.
- 22 Orifarm, Paranova Danmark, rządy czeski i portugalski oraz Komisja Europejska uważają, że na pytania te w postaci, w jakiej zostały sformułowane, należy odpowiedzieć negatywnie, podczas gdy Merck i rząd włoski są odmiennego zdania.
- 23 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że na mocy art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 sprzeciw właściciela znaku towarowego wobec przepakowywania towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jako wyjątek od zasady swobodnego przepływu towarów, nie jest dopuszczalny, jeżeli wykonywanie tego prawa przez właściciela stanowi ukryte ograniczenie w handlu między państwami członkowskimi w rozumieniu art. 30 zdanie drugie WE (obecnie art. 36 zdanie drugie TFUE) (zob. wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim i in., Zb.Orz. s. I-3391, pkt 16 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 24 Wykonywanie przez właściciela znaku towarowego prawa sprzeciwiania się przepakowywaniu stanowi tego rodzaju ukryte ograniczenie w rozumieniu powołanego przepisu, jeżeli przyczynia się do sztucznego podziału rynków między państwami członkowskimi i jeżeli ponadto przepakowywanie dokonywane jest w sposób zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego

(zob. ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 25 Trybunał stwierdził w tym ostatnim względzie, iż w przypadku, gdy przepakowanie jest dokonane na warunkach, które nie mogą naruszyć oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania, zasadnicza funkcja znaku towarowego jako gwarancji pochodzenia zostaje zachowana. Zatem konsument czy użytkownik końcowy nie jest wprowadzony w błąd co do pochodzenia towaru, lecz otrzymuje w rzeczywistości towary wyprodukowane pod wyłączną kontrolą właściciela znaku towarowego (zob. ww. wyroki: w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., pkt 67; a także w sprawie MPA Pharma, pkt 39).
- 26 Trybunał podkreślił również, że niemożność powołania się przez właściciela znaku na jego prawa do znaku towarowego, aby sprzeciwić się wprowadzeniu do obrotu pod tym znakiem towarów przepakowanych przez importera, równa się z przyznaniem importerowi pewnego uprawnienia, które w normalnych okolicznościach jest zastrzeżone dla samego właściciela znaku. W konsekwencji w interesie uprawnionego z prawa do znaku jako właściciela znaku towarowego i w celu jego ochrony przed wszelkimi naruszeniami należy takie uprawnienie przyznać jedynie w zakresie, w jakim importer przestrzega również pewnych innych wymogów (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., pkt 68, 69; a także w sprawie MPA Pharma, pkt 40, 41).
- 27 Z utrwalonego orzecznictwa, a w szczególności z wyroków, o wykładnię których wnosi do Trybunału sąd krajowy, wynika zatem, że właściciel znaku towarowego nie może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego oznaczonego jego znakiem towarowym i przepakowanego przez importera, który ponownie nałożył na niego tenże znak towarowy:
- jeżeli zostanie wykazane, że taki sprzeciw przyczyniłby się do sztucznego podziału rynków między państwami członkowskimi, zwłaszcza z tego względu, że przepakowanie to jest konieczne, aby wprowadzić produkt do obrotu w państwie członkowskim przywozu;

- jeżeli zostanie wykazane, że przepakowywanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania;

- jeżeli na nowym opakowaniu zostanie wyraźnie wskazany podmiot, który dokonał przepakowania, jak również nazwa wytwórcy produktu;

- jeżeli wygląd przepakowanego produktu nie będzie w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu będącego jego właścicielem, co oznacza w szczególności, że opakowanie nie może być uszkodzone, złej jakości lub nieschludne, oraz

- jeżeli importer zawiadomi właściciela znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczy mu, na żądanie, próbkę przepakowanego produktu (zob. w szczególności ww. wyroki: w sprawie Hoffmann-La Roche, pkt 14; w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., pkt 79; w sprawie MPA Pharma, pkt 50; w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 21; a także wyrok z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-276/05 The Wellcome Foundation, Zb.Orz. s. I-10479, pkt 23).

²⁸ Co się tyczy wymogu będącego przedmiotem spraw przed sądem krajowym, że na nowym opakowaniu ma być wyraźnie wskazany podmiot, który dokonał przepakowania produktu, wymóg ten uzasadnia interes właściciela znaku towarowego w tym, aby konsument lub użytkownik końcowy nie doszedł do wniosku, że to właściciel jest odpowiedzialny za przepakowanie (zob. ww. wyroki: w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., pkt 70; a także w sprawie MPA Pharma, pkt 42).

²⁹ Jak stwierdził rzecznik generalny w pkt 34 i 35 jego opinii, ten interes właściciela jest całkowicie zabezpieczony, wówczas gdy na opakowaniu przepakowanego produktu figuruje wyraźnie nazwa przedsiębiorstwa, na zlecenie i zgodnie z instrukcjami którego dokonano przepakowania i które przejmuje za to przepakowanie odpowiedzialność.

Tego typu wskazanie, pod warunkiem że zostanie wydrukowane w taki sposób, że zostanie zrozumiane przez normalnie uważną osobę, jest zatem w stanie wyeliminować błędne wrażenie w odczuciu konsumenta lub użytkownika końcowego, że przepakowania produktu dokonał właściciel.

- 30 Ponadto fakt, iż przedsiębiorstwo to przejmuje pełną odpowiedzialność za czynności związane z przepakowaniem, sprawia, że właściciel może dochodzić swych praw i w razie potrzeby otrzymać odszkodowanie w przypadku, gdy przepakowanie naruszyło oryginalny stan produktu wewnątrz opakowania lub gdy wygląd przepakowanego produktu jest taki, że mógłby zaszkodzić renomie znaku towarowego. Należy zaznaczyć w tym względzie, że w takim przypadku przedsiębiorstwo, które figuruje jako podmiot dokonujący przepakowania na nowym opakowaniu przepakowanego produktu, będzie odpowiadać za wszelkie szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwo, które rzeczywiście dokonało przepakowania i nie może uwolnić się ze swej odpowiedzialności, twierdząc zwłaszcza, że przedsiębiorstwo to działało niezgodnie z jego instrukcjami.
- 31 W tych okolicznościach właściciel znaku towarowego nie posiada uzasadnionego interesu w tym, aby wymagać, że na opakowaniu ma figurować nazwa przedsiębiorstwa, które rzeczywiście dokonało przepakowania, z tego tylko względu, że przepakowanie może naruszyć oryginalny stan tego produktu, a w konsekwencji naruszyć ewentualnie prawa do znaku towarowego.
- 32 Interes właściciela znaku towarowego w zachowaniu oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania jest bowiem wystarczająco chroniony przez wymóg, o którym mowa w pkt 27 niniejszego wyroku, w myśl którego należy wykazać, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu omawianego produktu. Takie wykazanie należy, w okolicznościach spraw przed sądem krajowym, do posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, zgodnie z instrukcjami którego przepakowanie zostało dokonane i który przejmuje za to przepakowanie odpowiedzialność.

- 33 Merck utrzymuje jednak, że aby chronić konsumentów, konieczne jest wskazanie na opakowaniu przepakowanego produktu nazwy przedsiębiorstwa, które rzeczywiście dokonało przepakowania. W interesie tychże konsumentów leży, aby znać nazwę tego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w przypadku, gdy mogą oni na podstawie swojego prawa krajowego wnieść powództwo nie tylko przeciwko posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, lecz również przeciwko podmiotowi dokonującemu przepakowania wówczas, gdy ponieśli oni szkody w rezultacie tego przepakowania.
- 34 Argumentacji tej nie można jednak uwzględnić. Wystarczy stwierdzić w tym względzie, iż z treści art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 wyraźnie wynika, że przewidziany w tym przepisie wyjątek od zasady wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy ogranicza się do ochrony uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego, a szczególną ochronę uzasadnionych interesów konsumentów, jako taką, zapewniają inne instrumenty prawne.
- 35 W każdym razie, nawet przy założeniu, że interesy właściciela znaku towarowego pokrywają się jedynie częściowo z interesami konsumenta, nie zmienia to faktu, iż, jak podkreślił rzecznik generalny w pkt 42 i 43 swej opinii, wskazanie na opakowaniu produktu przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za jego przepakowanie umożliwia właściwe poinformowanie konsumenta z punktu widzenia prawa do znaku towarowego.
- 36 Z całości powyższych rozważań wynika, iż wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy dokonywać w ten sposób, że nie zezwala on właścicielowi znaku towarowego, który dotyczy produktu leczniczego będącego przedmiotem importu równoległego, na sprzeciwienie się dalszemu wprowadzaniu do obrotu tego przepakowanego produktu, z tego jedynie względu, że nowe opakowanie wskazuje jako podmiot przepakowujący, nie przedsiębiorstwo, które na zlecenie dokonało rzeczywiście przepakowania omawianego produktu i które posiada pozwolenie na przepakowanie, lecz przedsiębiorstwo, które posiada pozwolenie na dopuszczenie omawianego produktu do obrotu, zgodnie z instrukcjami którego dokonano przepakowania i które przejmuje za to przepakowanie odpowiedzialność.

W przedmiocie kosztów

- ³⁷ Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

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 nie zezwala on właścicielowi znaku towarowego, który dotyczy produktu leczniczego będącego przedmiotem importu równoległego, na sprzeciwienie się dalszemu wprowadzaniu do obrotu tego przepakowanego produktu, z tego jedynie względu, że nowe opakowanie wskazuje jako podmiot przepakowujący, nie przedsiębiorstwo, które na zlecenie dokonało rzeczywiście przepakowania omawianego produktu i które posiada pozwolenie na przepakowanie, lecz przedsiębiorstwo, które posiada pozwolenie na dopuszczenie omawianego produktu do obrotu, zgodnie z instrukcjami którego dokonano przepakowania i które przejmuje za to przepakowanie odpowiedzialność.

Podpisy