

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 26 kwietnia 2007 r.*

W sprawie C-348/04

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 17 czerwca 2004 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 12 sierpnia 2004 r., w postępowaniu:

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

przeciwko

Swingward Ltd,

* Język postępowania: angielski.

BOEHRINGER INGELHEIM I IN.

oraz

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

przeciwno

Dowelhurst Ltd,

oraz

Glaxo Group Ltd

przeciwno

Swingward Ltd,

oraz

Glaxo Group Ltd,

The Wellcome Foundation Ltd

przeciwko

Dowelhurst Ltd,

oraz

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,

I - 3432

SmithKline & French Laboratories Ltd

przeciwko

Dowelhurst Ltd,

oraz

Eli Lilly and Co.

przeciwko

Dowelhurst Ltd

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, J. Klučka, J. Makarczyk, G. Arestis
i L. Bay Larsen (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: K. Sztranc-Sławiczek, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 26 stycznia 2006 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Boehringer Ingelheim KG oraz Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG przez R. Subiotte, solicitor, oraz przez E. Gonzaleza Diaza i I. McGratha, legal advisers,
- w imieniu Eli Lilly and Co. przez S. Thorleya i G. Hobbsa, QC, oraz przez G. Pritcharda, barrister,
- w imieniu Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc oraz SmithKline & French Laboratories Ltd przez M. Silverleafa, QC, oraz R. Hacona, barrister,
- w imieniu Swingward Ltd oraz Dowelhurst Ltd przez N. Greena oraz R. Arnolda, QC, upoważnionych przez C. Tunstall, solicitor,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez N. Rasmussena oraz M. Shoterę, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- ¹ Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy 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, str. 1) w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, str. 3, zwanej dalej „dyrektywą 89/104”).
- ² Niniejszy wniosek został złożony w ramach postępowań toczących się pomiędzy Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham

Group plc, SmithKline and French Laboratories Ltd i Eli Lilly and Co. (zwanymi dalej łącznie „Boehringer Ingelheim i in.”), będącymi wytwórcami farmaceutyków, a Swingward Ltd (zwaną dalej „Swingward”) i Dowelhurst Ltd (zwaną dalej „Dowelhurst”), zajmującymi się przywozem równoległym tego rodzaju produktów oraz handlem nimi. Spory te dotyczą produktów leczniczych wytwarzanych przez Boehringer Ingelheim i in., których przywozu równoległego i wprowadzania do obrotu w Zjednoczonym Królestwie — po zmianie opakowań i etykiet — dokonywały Swingward i Dowelhurst.

Prawo wspólnotowe

- 3 Na mocy art. 28 WE ograniczenia ilościowe w przywozie oraz środki o skutku równoważnym są zakazane między państwami członkowskimi. Jednakże zgodnie z art. 30 WE zakazy i ograniczenia przywozowe między państwami członkowskimi uzasadnione względami ochrony własności przemysłowej i handlowej są dopuszczalne, jeżeli nie stanowią środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu wewnątrzwspólnotowym.
- 4 Artykuł 7 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”, stanowi:

„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 sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku, gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu”.

- 5 Na podstawie art. 65 ust. 2 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym w związku z załącznikiem XVII pkt 4, art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 został zmieniony dla celów tego porozumienia w ten sposób, że wyrażenie „na terytorium Wspólnoty” zostało zastąpione słowami „na rynek umawiającej się strony”.

Postępowania przed sądem krajowym, postępowanie w trybie prejudycjalnym w sprawie C-143/00 oraz pytania, z którymi zwrócił się sąd krajowy

- 6 Produkty lecznicze, których dotyczą sprawy przed sądem krajowym, były wprowadzane do obrotu przez Boehringer Ingelheim i in. na terytorium Wspólnoty z wykorzystaniem różnych znaków towarowych. Następnie były one nabywane przez Swingward oraz Dowelhurst i przywożone do Zjednoczonego Królestwa. W celu wprowadzania ich od obrotu w tym państwie członkowskim wymienione spółki zmieniały w określonym zakresie ich opakowania oraz dołączane do nich ulotki informacyjne.
- 7 Dokonywane zmiany były różne. W niektórych przypadkach na oryginalnym opakowaniu umieszczona była etykieta zawierająca istotne informacje, takie jak oznaczenie podmiotu dokonującego przywozu równoległego oraz numer pozwolenia na przywóz

równoległy. Na tego rodzaju opakowaniach napisy w językach innych niż angielski pozostawały widoczne, a znak towarowy nie był zakryty. W innych przypadkach produkty były przepakowywane do pudełek opracowanych przez podmiot dokonujący przywozu równoległego, na których odtwarzano znak towarowy producenta. W innych jeszcze przypadkach produkty były przepakowywane do pudełek opracowanych przez podmiot dokonujący przywozu równoległego, na których nie umieszczano znaku towarowego producenta, lecz nazwę generyczną produktu. Opakowanie znajdujące się wewnątrz pudełka nosiło wówczas oryginalny znak towarowy, lecz naklejano na nim etykietę wskazującą nazwę generyczną produktu oraz oznaczenie wytwórcy i podmiotu, na rzecz którego wydano pozwolenie na przywóz równoległy.

8 Boehringer Ingelheim i in. sprzeciwili się tego rodzaju zmianom i w związku z tym wniesli do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Zjednoczone Królestwo) powództwa o naruszenie praw do znaku towarowego.

9 Ponieważ sąd ten uznał, że rozstrzygnięcie zawisłych przed nim sporów uzależnione jest od wykładni prawa wspólnotowego, postanowił — w sprawie C-143/00 — zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy uprawniony do znaku towarowego może korzystać ze swych praw w celu powstrzymania lub utrudnienia przywozu jego własnych towarów z jednego państwa członkowskiego do innego lub w celu sprzeciwiania się późniejszemu wprowadzaniu do obrotu lub promocji tych towarów w przypadku, gdy przywóz, wprowadzanie do obrotu lub promocja nie naruszają — a w każdym razie nie naruszają w istotny sposób — specyficznego przedmiotu tych praw?

- 2) Czy na odpowiedź na pytanie poprzedzające ma wpływ okoliczność, że uprawniony do znaku towarowego powołuje się na to, iż podmiot dokonujący przywozu lub dalszej dystrybucji używa tego znaku towarowego w sposób, który chociaż nie prowadzi do naruszenia jego specyficznego przedmiotu, to jednak nie jest niezbędny?
- 3) Jeżeli podmiot dokonujący przywozu towarów pochodzących od uprawnionego do znaku towarowego lub podmiot dokonujący ich dalszej dystrybucji musi wykazać, że używanie przez niego znaku towarowego jest »niezbędne«, to czy przesłanka ta zostaje spełniona w razie ustalenia, że uzyskanie dostępu do:
a) jedynie części rynku tych towarów lub b) całego rynku tych towarów rzeczywiście wymaga używania znaku towarowego, czy też do jej spełnienia konieczne jest, by używanie znaku towarowego było nieodzowne do umożliwienia wprowadzenia tych towarów na rynek; jeśli żadna z powyższych propozycji nie jest prawidłowa, to jak należy rozumieć określenie »niezbędne«?
- 4) Jeżeli uprawdopodobnione zostaje, że uprawniony do znaku towarowego może powoływać się na przysługujące mu prawa do krajowego znaku towarowego w każdym przypadku używania jego znaku dla towarów lub w związku z towarami, które nie jest »niezbędne«, to czy korzystanie z tego prawa w celu utrudnienia lub uniemożliwienia przywozu równoległego jego własnych towarów, który nie narusza specyficznego przedmiotu lub podstawowej funkcji znaku towarowego, stanowi nadużycie oraz ukryte ograniczenie w handlu w rozumieniu art. 30 zdanie drugie WE?
- 5) Jeżeli podmiot dokonujący przywozu równoległego towarów lub ich dystrybucji zamierza używać cudzego znaku towarowego dla tych towarów lub w związku z tymi towarami, a używanie to nie narusza i nie naruszy w przyszłości specyficznego przedmiotu znaku towarowego, to czy podmiot ten musi mimo to zawiadomić z wyprzedzeniem uprawnionego do znaku towarowego o swoim zamiarze używania tego znaku?

- 6) Jeżeli odpowiedź na pytanie poprzedzające jest twierdząca, to czy oznacza to, że niedokonanie takiego zawiadomienia przez podmiot dokonujący przywozu lub dystrybucji towarów daje uprawnionemu do znaku możliwość powstrzymania lub ograniczenia przywozu lub dalszego wprowadzania do obrotu towarów nawet w przypadku, gdy przywóz lub dalsze wprowadzanie do obrotu nie naruszy specyficznego przedmiotu znaku towarowego?
- 7) Jeżeli podmiot dokonujący przywozu towarów lub ich dystrybucji ma obowiązek wcześniejszego zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego o używaniu tego znaku w sposób nienaruszający jego specyficznego przedmiotu, to:
 - a) czy wymaganie to znajduje zastosowanie w przypadku każdego tego typu sposobu używania znaku towarowego, w tym w przypadku reklamy, zmiany etykiety i przepakowywania, czy też jego zastosowanie ogranicza się jedynie do niektórych z tych sposobów, a jeśli tak, to do których?
 - b) czy podmiot dokonujący przywozu lub dystrybucji musi sam zawiadomić uprawnionego do znaku towarowego, czy też wystarczy, by uprawniony otrzymał takie zawiadomienie?
 - c) na ile wcześniej winno nastąpić zawiadomienie o planowanym użyciu znaku towarowego?
- 8) Czy sąd państwa członkowskiego może na wniosek uprawnionego do znaku towarowego orzec o obowiązku określonego zachowania, przyznać odszkodowanie,

nakazać wydanie towarów będących przedmiotem przywozu lub zastosować inne środki dotyczące zarówno tych towarów, jak i ich opakowań lub materiałów reklamowych, jeżeli tego rodzaju środki a) uniemożliwiają lub utrudniają swobodny obrót towarami wprowadzonymi na rynek przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą, lecz b) nie mają na celu zapobiegania naruszeniu specyficznego przedmiotu praw ani nie przyczyniają się do zapobiegania temu?”.

- ¹⁰ Powyższy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym był podstawą wyroku z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie C-143/00 Boehringer Ingelheim i in., Rec. str. I-3759, w którym Trybunał orzekł:

- „1) Artykuł 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy [...] 89/104 [...] należy interpretować w ten sposób, że uprawniony do znaku towarowego może powoływać się na swoje prawo w celu uniemożliwienia podmiotowi dokonującemu przywozu równoległego przepakowywania produktów leczniczych, chyba że wykonywanie tego prawa przyczynia się do sztucznego podziału rynku pomiędzy państwa członkowskie.
- 2) Przepakowywanie produktów leczniczych do nowych opakowań jest obiektywnie niezbędne w myśl orzecznictwa Trybunału, jeżeli można uznać, że w razie niedokonania przepakowania rzeczywisty dostęp do danego rynku lub do jego istotnej części jest utrudniony ze względu na silny opór znacznej grupy konsumentów wobec produktów leczniczych ze zmienioną etykietą.

3) Aby podmiot dokonujący przywozu równoległego miał prawo przepakowywania produktów leczniczych, musi on w każdym wypadku spełnić przesłankę wcześniejszego zawiadomienia. W razie niespełnienia tej przesłanki uprawniony do znaku towarowego może sprzeciwić się wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego. Obowiązkiem podmiotu dokonującego przywozu równoległego jest samodzielne zawiadomienie uprawnionego do znaku towarowego o zamierzonym przepakowaniu towarów. W razie sporu do sądu krajowego należy dokonanie oceny, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności, czy uprawniony do znaku towarowego miał wystarczający czas na ustosunkowanie się do planowanego przepakowania”.

11 High Court of Justice zastosował powołany powyżej wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in. i orzekł na korzyść powodów w toczącym się przed nim postępowaniu.

12 Jednakże orzeczenie tego sądu zostało zaskarżone do Court of Appeal (England & Wales), który w wyroku z dnia 5 marca 2004 r. zawarł kilka stwierdzeń różniących się od stwierdzeń High Court of Justice.

13 W tych właśnie okolicznościach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„Towary przepakowane

1) W przypadku gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego wprowadza do obrotu w jednym z państw członkowskich przywożony z innego państwa

członkowskiego produkt leczniczy w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym, lecz w nowym opakowaniu zewnętrznym z nadrukiem w języku państwa członkowskiego przywozu (towar »przepakowany«):

- a) czy ciężar dowodu, że nowe opakowanie spełnia wszystkie przesłanki określone w wyroku Trybunału 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. str. I-3457], spoczywa na podmiocie dokonującym przywozu, czy też to uprawniony do znaku towarowego winien wykazać, że przesłanki te nie zostały spełnione, czy może rozkład ciężaru dowodu uzależniony jest od okoliczności sprawy, a jeśli tak, to w jaki sposób?

- b) czy pierwsza przesłanka określona w przywołanym wyżej wyroku Trybunału z dnia 11 lipca 1996 r., zgodnie z wykładnią przyjętą w wyroku Trybunału z dnia 12 października 1999 r. w sprawie C-379/97 Upjohn [Rec. str. I-6927] oraz w wyroku Trybunału z dnia 23 kwietnia 2002 r. [Boehringer Ingelheim i in., przywołanym wyżej], to znaczy przesłanka wykazania, że przepakowanie towaru jest niezbędne do tego, by uzyskanie rzeczywistego dostępu do rynku nie napotykało przeszkód, znajduje zastosowanie tylko w odniesieniu do faktu przepakowywania polegającego na zmianie zewnętrznego opakowania (jak to orzekł Sąd [Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu] w sprawie E-3/02 Paranova przeciwko Merck), czy również do konkretnego sposobu i stylu przepakowania w drodze zmiany opakowania zewnętrznego, przyjętego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

- c) czy czwarta przesłanka określona w powołanym powyżej wyroku [w sprawie Bristol-Myers Squibb i in.], zgodnie z którą wygląd towaru przepakowanego

nie może szkodzić renomie znaku towarowego lub podmiotu do niego uprawnionego, zostaje naruszona jedynie wówczas, gdy opakowanie jest uszkodzone, złej jakości lub nieschludne, czy też obejmuje ona wszelkie działania mogące szkodzić renomie znaku towarowego?

- d) jeżeli odpowiedź na pytanie 1 lit. c) jest taka, że czwarta przesłanka zostaje naruszona przez wszelkie działania mogące szkodzić renomie znaku towarowego i jeżeli: 1) znak towarowy nie jest umieszczany na nowym opakowaniu zewnętrznym («de-branding») bądź 2) podmiot dokonujący przywozu równoległego umieszcza na nowym opakowaniu zewnętrznym swoje własne logo lub identyfikację graficzną lub też oznaczenie firmowe lub oznaczenie używane dla wielu różnych towarów («co-branding»), czy należy uznać, że tego rodzaju projekty opakowań szkodzą renomie znaku towarowego, czy też jest to kwestia faktyczna, której rozstrzygnięcie należy do sądu krajowego?

- e) jeżeli odpowiedź na pytanie 1 lit. d) jest taka, że chodzi o kwestię faktyczną, to na kim spoczywa ciężar dowodu?

Towary z nową etykietą

- 2) W przypadku gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego wprowadza do obrotu w jednym państwie członkowskim przywożony z innego państwa członkowskiego produkt medyczny w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym

i zewnętrznym, na którym umieszcza dodatkową etykietę zewnętrzną z nadrukiem w języku państwa członkowskiego przywozu (towar »z nową etykietą«):

- a) czy stosuje się zasadniczo wszystkie pięć przesłanek określonych w powołanym powyżej wyroku [w sprawie Bristol-Myers Squibb i in.]?
- b) jeżeli odpowiedź na pytanie 2 lit. a) jest twierdząca, to czy ciężar udowodnienia, że opakowanie z umieszczoną na nim etykietą spełnia wszystkie wymogi określone w powołanym powyżej wyroku Bristol-Myers Squibb [i in.], spoczywa na podmiocie dokonującym przywozu, czy też uprawniony do znaku towarowego winien wykazać, że przesłanki te nie zostały spełnione, czy może rozkład ciężaru dowodu uzależniony jest od okoliczności sprawy?
- c) jeżeli odpowiedź na pytanie 2 lit. a) jest twierdząca, to czy pierwsza przesłanka określona w powołanym powyżej wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb [i in.] zgodnie z wykładnią przyjętą w powołanym powyżej wyroku [...] w sprawie [...] Upjohn oraz w powołanym powyżej wyroku w sprawie [Boehringer Ingelheim i in.], to znaczy przesłanka wykazania, że przepakowanie towaru jest niezbędne do tego, by uzyskanie rzeczywistego dostępu do rynku nie napotykało przeszkód, znajduje zastosowanie tylko w odniesieniu do faktu umieszczenia etykiety, czy również do konkretnego sposobu i stylu umieszczenia etykiety przez podmiot dokonujący przywozu równoległego?

- d) jeżeli odpowiedź na pytanie 2 lit. a) jest twierdząca, to czy czwarta przesłanka określona w powołanym powyżej wyroku [w sprawie Bristol-Myers Squibb i in.], to znaczy przesłanka, zgodnie z którą wygląd towaru przepakowanego nie może szkodzić renomie znaku towarowego lub podmiotu do niego uprawnionego, zostaje naruszona jedynie wówczas, gdy opakowanie jest uszkodzone, zły jakości lub nieschludne, czy też przesłanka ta obejmuje wszelkie działania mogące szkodzić renomie znaku towarowego?

- e) jeżeli odpowiedź na pytanie 2 lit. a) jest twierdząca i jeżeli odpowiedź na pytanie 2 lit. d) jest taka, że czwarta przesłanka zostaje naruszona przez wszelkie działania mogące szkodzić renomie znaku towarowego, to czy w tym rozumieniu szkodliwe dla renomy znaku towarowego będzie: 1) umieszczenie dodatkowej etykiety w sposób całkowicie lub częściowo zasłaniający jeden ze znaków towarowych należących do podmiotu uprawnionego, albo 2) brak wzmianki na dodatkowej etykiecie, że dany znak towarowy należy do podmiotu uprawnionego, albo 3) wydrukowanie nazwy podmiotu dokonującego przywozu równoległego wielkimi literami?

Zawiadomienie

- 3) W przypadku gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego zaniechał zawiadomienia o przepakowaniu towaru, które to zawiadomienie stanowi piątą przesłankę określoną w powołanym powyżej wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb [i in.], a tym samym naruszył prawa do znaku towarowego (znaków towarowych) podmiotu uprawnionego:
 - a) czy każda kolejna czynność przywozu tego towaru stanowi naruszenie, czy też naruszenie trwa tylko do chwili, w której uprawniony do znaku towa-

rowego dowiedział się o towarze, a termin na dokonanie zawiadomienia upłynął?

- b) czy na skutek naruszenia, którego dopuścił się podmiot dokonujący przywozu, uprawniony do znaku towarowego może dochodzić roszczeń pieniężnych (to znaczy naprawienia szkody lub wydania korzyści uzyskanych w wyniku naruszenia) na takich samych zasadach jak w przypadku podrabiania towarów?
- c) czy zasądzenie świadczeń pieniężnych na rzecz uprawnionego do znaku towarowego z tytułu tego rodzaju naruszenia przysługujących mu praw przez podmiot dokonujący przywozu winno być dokonane z uwzględnieniem zasady proporcjonalności?
- d) w przypadku odpowiedzi przeczącej, na jakiej podstawie należy dokonywać szacowania należnej kwoty, biorąc pod uwagę okoliczność, że towar został wprowadzony na rynek w obrębie [Europejskiego Obszaru Gospodarczego] przez uprawnionego lub za jego zgodą?”.

Uwagi wstępne

¹⁴ Należy przypomnieć, że specyficznym przedmiotem znaku towarowego jest ochrona gwarancji pochodzenia towaru opatrzonego tym znakiem oraz że przepakowanie

towaru dokonane przez osobę trzecią bez zgody uprawnionego do znaku towarowego może stwarzać realne zagrożenie dla tej gwarancji (zob. ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 29).

- 15 Zgodnie z orzecznictwem Trybunału to właśnie przepakowywanie produktów leczniczych opatrzonych znakiem towarowym samo w sobie narusza specyficzny przedmiot tego znaku i w tym kontekście nie jest konieczne badanie konkretnych skutków przepakowania dokonanego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego (zob. ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 30).
- 16 Na mocy art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 przeciw uprawnionego do znaku towarowego wobec przepakowywania, jako wyjątek od zasady swobodnego przepływu towarów, nie jest dopuszczalny, jeżeli wykonywanie tego prawa przez uprawnionego stanowi ukryte ograniczenie w handlu między państwami członkowskimi w rozumieniu art. 30 zdanie drugie WE (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 18 i 31).
- 17 Wykonywanie przez uprawnionego do znaku towarowego prawa sprzeciwiania się przepakowywaniu stanowi tego rodzaju ukryte ograniczenie w rozumieniu powołanego przepisu, jeżeli przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi i jeżeli ponadto przepakowywanie dokonywane jest w sposób zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów uprawnionego do znaku towarowego, czyli bez naruszenia oryginalnego stanu produktu leczniczego i bez możliwości zaszkodzenia renomie znaku towarowego (zob. ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 32).

- 18 Z kolei sprzeciw uprawnionego do znaku towarowego wobec przepakowywania produktów leczniczych przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi, jeżeli przepakowanie jest niezbędne do tego, by produkty będące przedmiotem przywozu równoległego mogły być wprowadzane do obrotu w państwie członkowskim przywozu (ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 33).
- 19 Z utrwalonego orzecznictwa wynika zatem, że uprawniony do znaku towarowego może zakazywać zmian wiążących się z przepakowywaniem produktu leczniczego opatrzonego tym znakiem towarowym — które z samej swej istoty stwarza niebezpieczeństwo naruszenia oryginalnego stanu produktu — chyba że przepakowywanie jest niezbędne w celu umożliwienia wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem przywozu równoległego, a uzasadnione interesy uprawnionego do znaku towarowego są chronione (ww. wyroki w sprawach Bristol-Myers Squibb i in., pkt 57 oraz Boehringer Ingelheim i in., pkt 34).
- 20 Należy również przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału podmiot dokonujący przywozu równoległego, który przepakowuje produkt leczniczy opatrzone znakiem towarowym, musi z wyprzedzeniem zawiadomić uprawnionego do znaku towarowego o wprowadzeniu do sprzedaży przepakowanego produktu leczniczego. Musi ponadto, na żądanie uprawnionego do znaku towarowego, dostarczyć mu próbkę przepakowanego produktu przed jego wprowadzeniem do sprzedaży. Ten ostatni wymóg pozwala uprawnionemu do znaku towarowego na sprawdzenie, czy przepakowanie nie zostało dokonane w sposób bezpośrednio lub pośrednio naruszający oryginalny stan produktu i czy jego wygląd po przepakowaniu nie stwarza niebezpieczeństwa szkody dla renomy znaku towarowego. Umożliwia on także uprawnionemu do znaku towarowego lepszą ochronę przed podrabianiem towarów (ww. wyroki w sprawach Bristol-Myers Squibb i in., pkt 78 oraz Boehringer Ingelheim i in., pkt 61).

21 W związku z tym w pkt 79 powołanego powyżej wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. Trybunał orzekł:

„[...] wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy [89/104] należy dokonywać w ten sposób, że uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego, jeżeli podmiot dokonujący przywozu tego produktu przepakował go i ponownie nałożył na niego znak towarowy, chyba że:

- zostanie ustalone, iż korzystanie przez uprawnionego z praw do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu przepakowanych towarów z tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi; będzie tak w szczególności, gdy uprawniony do znaku towarowego wprowadził do obrotu w różnych państwach członkowskich taki sam produkt leczniczy w różnych opakowaniach, a przepakowanie tego produktu przez podmiot dokonujący jego przywozu jest, po pierwsze, niezbędne dla wprowadzania go do obrotu w państwie członkowskim przywozu, a po drugie, dokonywane w takich okolicznościach, że oryginalny stan produktu nie może przez to zostać naruszony [...],
- zostanie wykazane, że przepakowywanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania [...],
- na nowym opakowaniu zostanie wyraźnie wymieniony podmiot, który dokonał przepakowania, jak również nazwa wytwórcy produktu [...],

- wygląd przepakowanego produktu nie będzie w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; opakowanie nie może być zatem uszkodzone, złe jakości lub nieschludne, oraz
- podmiot dokonujący przywozu zawiadomi uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczy mu, na żądanie, próbkę przepakowanego produktu”.

W przedmiocie pytania 2 lit. a), dotyczącego pojęcia „przepakowywania”

²² W pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę pytania 2 lit. a).

²³ W pkt 6 powołanego powyżej wyroku w sprawie Boehringer Ingelheim i in. Trybunał wskazał, że opakowanie każdego z produktów leczniczych, których dotyczyło postępowanie przed sądem krajowym, jak również dołączone do nich ulotki zostały w pewnym zakresie zmienione dla celów przywozu tych produktów do Zjednoczonego Królestwa.

²⁴ W pkt 7 tego wyroku Trybunał stwierdził, że sposoby dokonania zmian opakowań produktów leczniczych są różne w zależności od poszczególnych przypadków. W niektórych przypadkach etykieta zawierająca określone istotne informacje, takie

jak nazwa podmiotu dokonującego przywozu równoległego oraz numer udzielonego mu pozwolenia na przywóz równoległy, została umieszczona na oryginalnym opakowaniu. Napisy w językach innych niż angielski pozostawały zatem widoczne na opakowaniu, a znak towarowy nie był zakryty. W innych przypadkach produkt został przepakowany do pudełek opracowanych przez podmiot dokonujący przywozu równoległego, na których odtworzono znak towarowy. W innych jeszcze przypadkach produkty były przepakowywane do pudełek opracowanych przez podmiot dokonujący przywozu równoległego, na których nie umieszczano znaku towarowego. Zamiast niego na pudełku podawano nazwę generyczną produktu. Opakowanie znajdujące się w pudełku nosiło wówczas oryginalny znak towarowy, lecz naklejano na nim etykietę wskazującą nazwę generyczną produktu oraz oznaczenie wytwórcy i posiadacza pozwolenia na przywóz równoległy. We wszystkich tych przypadkach pudełka zawierały napisaną w języku angielskim ulotkę informacyjną przeznaczoną dla pacjentów, na której umieszczony był znak towarowy.

25 Należy również zauważyć, że siódme pytanie prejudycjalne High Court of Justice w sprawie C-143/00 dotyczyło wyrażnie kwestii, czy przesłanka wcześniejszego zawiadomienia, o której mowa w pkt 20 niniejszego wyroku, znajduje zastosowanie do każdego przypadku używania znaku towarowego, w tym do umieszczania nowej etykiety na towarze, czy też tylko do niektórych przypadków używania znaku.

26 W pkt 55 powołanego powyżej wyroku w sprawie Boehringer Ingelheim i in. Trybunał wskazał, że zwracając się z pytaniami piątym i siódmym, sąd krajowy zmierzał do uzyskania wyjaśnień dotyczących wymogu wcześniejszego zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego o wprowadzeniu do sprzedaży przepakowanego towaru.

- 27 W pkt 68 tego wyroku Trybunał stwierdził, że aby podmiot dokonujący przywozu równoległego miał prawo przepakowywania produktów leczniczych opatrzonych znakiem towarowym, musi on w każdym przypadku spełnić przesłankę wcześniejszego zawiadomienia.
- 28 Z dotychczasowych uwag wynika, że w powołanym powyżej wyroku w sprawie Boehringer Ingelheim i in. Trybunał objął zakresem pojęcia przepakowywania nakładanie nowej etykiety, które z całą pewnością stanowi jeden ze spornych sposobów dokonywania zmian opakowań produktów leczniczych będących przedmiotem sprawy przed sądem krajowym.
- 29 W tym miejscu należy podnieść, że nakładanie nowej etykiety na produkty lecznicze opatrzone znakiem towarowym, podobnie jak zmiana ich opakowań, narusza specyficzny przedmiot znaku towarowego i nie ma w tym kontekście konieczności badania konkretnych skutków działań podjętych przez podmiot dokonujący przywozu równoległego.
- 30 Zmiana wynikająca z zastosowania nowego opakowania lub nowej etykiety produktu leczniczego opatrzonego znakiem towarowym z samej swej istoty stwarza rzeczywiste zagrożenie dla gwarancji pochodzenia, której ochronę zapewniać ma znak towarowy. Uprawniony do znaku towarowego może zatem zakazać tego rodzaju zmiany, chyba że nowe opakowanie lub nowa etykieta są niezbędne, by umożliwić wprowadzanie do obrotu towarów będących przedmiotem przywozu równoległego, a uzasadnione interesy uprawnionego do znaku towarowego są chronione.

31 Wynika z tego, że pięć przesłanek, określonych w powołanym powyżej wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., a dotyczących wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104, których spełnienie uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego zgłaszanie uzasadnionego sprzeciwu wobec dalszego wprowadzania do obrotu produktu leczniczego przepakowanego przez podmiot dokonujący przywozu, znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy przepakowanie polega na nałożeniu nowej etykiety na oryginalne opakowanie.

32 Wobec tego na pytanie 2 lit. a) należy odpowiedzieć, że art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 winien być interpretowany w ten sposób, iż uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego przywożonego z innego państwa członkowskiego w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, z dodatkową etykietą nałożoną przez podmiot dokonujący przywozu, chyba że:

— zostanie ustalone, iż korzystanie przez uprawnionego z prawa do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu produktu z nową etykietą opatrzonego tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi,

— zostanie wykazane, że nowa etykieta nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania,

- na nowym opakowaniu zostanie wyraźnie wymieniony podmiot, który dokonał nałożenia nowej etykiety, jak również nazwa wytwórcy produktu,
- wygląd produktu z nową etykietą nie będzie w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; etykieta nie może być zatem uszkodzona, złej jakości lub nieschludna, oraz
- podmiot dokonujący przywozu zawiadomi uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem produktu z nową etykietą do sprzedaży i dostarczy mu, na żądanie, próbkę tego produktu.

W przedmiocie pytań 1 lit. b) oraz 2 lit. c), dotyczących stosowania przesłanki niezbędności przepakowania w odniesieniu do sposobu i stylu, w jakim przepakowanie zostało dokonane

Jak wynika z tego, co zostało stwierdzone w odniesieniu do pytania 2 lit. a), uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego w przypadku, gdy podmiot dokonujący przywozu

równoległego przepakował produkt do nowego opakowania i ponownie umieścił na nim znak towarowy bądź nałożył nową etykietę na opakowanie produktu, chyba że zostanie spełnione pięć przesłanek, w tym przesłanka ustalenia, że korzystanie przez uprawnionego z prawa do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu w ten sposób przepakowanych produktów przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi.

34 Zdaniem Boehringer Ingelheim i in. wymaganie, by przepakowanie było niezbędne w celu wprowadzania do obrotu produktu w państwie członkowskim przywozu, znajduje zastosowanie również w odniesieniu do sposobu i stylu, w jakim podmiot dokonujący przywozu równoległego przepakował produkt. Natomiast Swingward i Dowelhurst oraz Komisja Wspólnot Europejskich twierdzą, że wymóg ten dotyczy wyłącznie faktu przepakowania, a nie sposobu i stylu, w jakim zostało ono dokonane.

35 Jak to zostało przypomniane w pkt 19 niniejszego wyroku, uprawniony do znaku towarowego może zakazywać zmian wiążących się z przepakowywaniem produktu leczniczego opatrzonego tym znakiem towarowym, chyba że przepakowywanie jest niezbędne w celu umożliwienia wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem przywozu równoległego, a uzasadnione interesy uprawnionego do znaku towarowego są chronione.

36 Ta przesłanka niezbędności zostaje spełniona, gdy przepisy lub praktyka w państwie członkowskim przywozu uniemożliwiają wprowadzanie wspomnianych produktów na rynek tego państwa w takich samych opakowaniach jak te, w których są one wprowadzane do obrotu w państwie członkowskim wywozu (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Upjohn, pkt 37–39 i 43).

37 Natomiast przesłanka niezbędności nie zostaje spełniona, jeżeli przepakowanie produktu wynika wyłącznie z chęci uzyskania korzyści gospodarczej przez podmiot dokonujący przywozu równoległego (zob. ww. wyrok w sprawie Upjohn, pkt 44).

38 Zatem wspomniana przesłanka odnosi się wyłącznie do faktu dokonania przepakowania produktu — oraz wyboru pomiędzy nowym opakowaniem a nową etykietą — w celu umożliwienia wprowadzania tego produktu na rynek państwa członkowskiego przywozu, a nie do sposobu lub stylu, w jakim przepakowanie zostało dokonane (zob. również wyrok Sądu EFTA z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie E-3/02 Paranova Merck, EFTA Court Report 2004, str. 1, pkt 41–45).

39 Na pytania 1 lit. b) oraz 2 lit. c) należy więc odpowiedzieć, że wymóg, by przepakowanie produktu leczniczego polegające na zastosowaniu nowego opakowania i ponownym opatrzeniu go znakiem towarowym lub na nałożeniu nowej etykiety na opakowanie zawierające ten produkt było niezbędne w celu dalszego wprowadzania go do obrotu w państwie członkowskim przywozu, czyli jedna z przesłanek, których spełnienie zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwianie się takiemu wprowadzaniu produktu do obrotu, odnosi się wyłącznie do faktu przepakowania, a nie do sposobu lub stylu, w jakim zostało ono dokonane.

W przedmiocie pytań 1 lit. c) oraz 2 lit. d), dotyczących wymagania, by wygląd przepakowanego produktu nie był w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego

40 Z pkt 21 i 32 niniejszego wyroku wynika, że art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 winien być interpretowany w ten sposób, iż uprawniony do znaku towarowego może zasadnie

sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego w przypadku, gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego przepakował produkt do nowego opakowania i ponownie umieścił na nim znak towarowy bądź nałożył nową etykietę na opakowanie produktu, chyba że zostanie spełnionych pięć przesłanek, wśród których znajduje się przesłanka, zgodnie z którą wygląd przepakowanego produktu nie może zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego. Zatem opakowanie nie może być uszkodzone, złej jakości lub nieschludne.

41 Należy podnieść, że jak to stwierdzają Boehringer Ingelheim i in. oraz Komisja, wymóg, by wygląd przepakowanego produktu nie był w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego, nie może być ograniczony wyłącznie do przypadków opakowania uszkodzonego, złej jakości i nieschludnego.

42 Trybunał bowiem, orzekając w pkt 76 powołanego powyżej wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., że opakowanie uszkodzone, złej jakości lub nieschludne może szkodzić renomie znaku towarowego, ograniczył się tylko do wskazania pewnych przypadków, w których nieodpowiedni wygląd przepakowanego produktu jest w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego.

43 Zatem przepakowany produkt leczniczy może mieć nieodpowiedni wygląd i przez to zaszkodzić renomie znaku towarowego w szczególności w przypadku, gdy opakowanie

lub etykieta, które chociaż nie są uszkodzone, złej jakości ani nieschludne, mogą obniżać wartość znaku, naruszając wizerunek produktu postrzeganego jako niezawodny i dobrej jakości oraz zaufanie, jakie może wzbudzać u danego kręgu odbiorców (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., pkt 76 oraz wyrok z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior, Rec. str. I-6013, pkt 45).

- 44 W konsekwencji na pytania 1 lit. c) i 2 lit. d) należy odpowiedzieć, że wymóg, by wygląd przepakowanego produktu nie był w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego, stanowiący na mocy art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 przesłankę uniemożliwienia uprawnionemu do znaku towarowego, sprzeciwiania się w sposób zasadny dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu medycznego w przypadku, gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego przepakował produkt do nowego opakowania i ponownie umieścił na nim znak towarowy bądź nałożył nową etykietę na opakowanie produktu, nie jest ograniczony do przypadków, w których opakowanie po dokonanych przepakowaniu jest uszkodzone, złej jakości lub nieschludne.

W przedmiocie pytań 1 lit. d) oraz 2 lit. e), dotyczących okoliczności mogących szkodzić renomie znaku towarowego

- 45 Jak słusznie stwierdza Komisja w swoich pisemnych uwagach, nieumieszczenie przez podmiot dokonujący przywozu równoległego znaku towarowego na nowym opakowaniu zewnętrznym („de-branding”) albo umieszczenie tam przez niego swojego

własnego logo lub identyfikacji graficznej, lub oznaczenia firmowego, lub oznaczenia używanego dla wielu różnych towarów („co-branding”), albo naklejenie dodatkowej etykiety w taki sposób, że zasłania ona całkowicie lub częściowo jeden ze znaków uprawnionego, albo też niezamieszczenie na etykiecie informacji, że znak towarowy należy do uprawnionego, bądź wreszcie wydrukowanie nazwy podmiotu dokonującego przywozu równoległego wielkimi literami może co do zasady szkodzić renomie znaku towarowego.

⁴⁶ Jednakże podobnie jak kwestia, czy reklama może stwarzać wrażenie istnienia gospodarczego związku pomiędzy podmiotem dokonującym dalszej sprzedaży a uprawnionym do znaku towarowego, a przez to stanowić uzasadniony powód sprzeciwu w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 (zob. wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, Rec. str. I-905, pkt 51 i 55), kwestia, czy okoliczności, o których mowa w punkcie poprzedzającym niniejszego wyroku, mogą szkodzić renomie znaku towarowego, jest kwestią faktyczną, której oceny musi dokonać sąd krajowy z uwzględnieniem konkretnych okoliczności każdej sprawy.

⁴⁷ Dlatego też na pytania 1 lit. d) i 2 lit. e) należy odpowiedzieć, że kwestia, czy okoliczność, iż podmiot dokonujący przywozu równoległego:

— nie umieścił znaku towarowego na nowym opakowaniu zewnętrznym produktu („de-branding”), lub

- umieścił na tym opakowaniu swoje własne logo lub identyfikację graficzną, lub też oznaczenie firmowe, lub oznaczenie używane dla wielu różnych towarów („co-branding”), lub
- nakleił dodatkową etykietę na tym opakowaniu w taki sposób, że zasłania ona całkowicie lub częściowo znak towarowy uprawnionego, lub
- nie zamieścił na dodatkowej etykiecie informacji, że znak towarowy należy do uprawnionego, lub też
- wydrukował swoją nazwę wielkimi literami,

może szkodzić renomie znaku towarowego, jest kwestią faktyczną, której oceny musi dokonać sąd krajowy z uwzględnieniem konkretnych okoliczności każdej sprawy.

W przedmiocie pytań 1 lit. a) i e) oraz 2 lit. b), dotyczących ciężaru dowodu

zajmującymi się przywozem równoległym tych produktów i handlem nimi, wszczęte na skutek wniesionych przez wytwórców powództw o naruszenie ich praw do znaków towarowych przez przywóz równoległy i wprowadzanie do obrotu w Zjednoczonym Królestwie produktów leczniczych w zmienionych opakowaniach lub z nowymi etykietami.

49 Jak przypomniano w pkt 15 niniejszego wyroku, to właśnie przepakowywanie produktów leczniczych opatrzonych znakiem towarowym samo w sobie narusza specyficzny przedmiot tego znaku, i w tym kontekście nie jest konieczne badanie konkretnych skutków przepakowania dokonanego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego.

50 Jak wynika między innymi z pkt 31–33 niniejszego wyroku, zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego w przypadku, gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego przepakował produkt do nowego opakowania i ponownie umieścił na nim znak towarowy bądź nałożył nową etykietę na opakowanie produktu, chyba że zostaną spełnione przesłanki wymienione w pkt 32 niniejszego wyroku.

51 Natomiast gdyby kwestia ciężaru dowodu zaistnienia tych przesłanek — których spełnienie uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwienie się w sposób uzasadniony dalszemu wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu

lecniczego — należała do zakresu prawa krajowego państw członkowskich, mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której ochrona uprawnionych do znaków byłaby różna w zależności od obowiązujących przepisów krajowych. Nie zostałby wtedy osiągnięty cel „takiej samej ochrony na podstawie systemów prawnych wszystkich państw członkowskich” przewidziany w motywie dziesiątym dyrektywy 89/104, który został przez nią określony jako „podstawowy” (zob. podobnie wyrok z dnia 18 października 2005 r. w sprawie C-405/03 *Class International*, Zb.Orz. str. I-8735, pkt 73).

52 W świetle powyższego należy stwierdzić, że w sytuacjach takich jak rozpatrywane w postępowaniach przed sądem krajowym, jeżeli zostanie ustalone, że produkty lecznicze będące przedmiotem przywozu równoległego zostały przepakowane, to na podmiotach dokonujących przywozu równoległego spoczywa obowiązek wykazania, iż spełnione zostały przesłanki, o których mowa w pkt 32 niniejszego wyroku, które uniemożliwiają uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwienie się w sposób uzasadniony dalszemu wprowadzaniu do obrotu tych produktów (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie *Class International*, pkt 74).

53 Jeśli chodzi o przesłankę wykazania, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu, to wystarczy jednak, by podmiot dokonujący przywozu równoległego przedstawił dowody pozwalające na uzasadnione przypuszczenie, że została ona spełniona. To samo odnosi się a fortiori do przesłanki, zgodnie z którą wygląd produktu przepakowanego nie może szkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego. Gdy podmiot dokonujący przywozu uprawdopodobni tę okoliczność, to na uprawnionym do znaku towarowego, który jest w stanie lepiej ocenić, czy przepakowanie może naruszyć jego renomę lub renomę znaku, spoczywał będzie obowiązek wykazania, że doszło do naruszenia renomy.

54

Na pytania 1 lit. a) i e) oraz 2 lit. b) należy więc odpowiedzieć, że w sytuacjach takich, jak rozpatrywane w postępowaniach przed sądem krajowym, na podmiotach dokonujących przywozu równoległego spoczywa obowiązek wykazania, że zaistniały następujące przesłanki:

- korzystanie przez uprawnionego z praw do znaku towarowego w celu przeciwnienia się wprowadzaniu do obrotu przepakowanych produktów z tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi,
- przepakowywanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu,
- na nowym opakowaniu wyraźnie wymieniony jest podmiot, który dokonał przepakowania, jak również nazwa wytwórcy produktu,
- wygląd przepakowanego produktu nie jest w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; opakowanie nie jest zatem uszkodzone, złej jakości lub nieschludne,

- podmiot dokonujący przywozu zawiadomił uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczył mu, na żądanie, próbkę przepakowanego produktu,

których spełnienie uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwianie się w sposób uzasadniony dalszemu wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego.

Jeśli chodzi o przesłankę wykazania, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu, to wystarczy, by podmiot dokonujący przywozu równoległego przedstawił dowody pozwalające na uzasadnione przypuszczenie, że została ona spełniona. To samo odnosi się a fortiori do przesłanki, zgodnie z którą wygląd produktu przepakowanego nie może szkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego. Gdy podmiot dokonujący przywozu uprawdopodobni tę okoliczność, to na uprawnionym do znaku towarowego, który jest w stanie lepiej ocenić, czy przepakowanie może naruszyć jego renomę lub renomę znaku, spoczywał będzie obowiązek wykazania, że doszło do naruszenia renomy.

W przedmiocie pytania 3, dotyczącego konsekwencji braku wcześniejszego zawiadomienia

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, aby podmiot dokonujący przywozu równoległego miał prawo przepakowywania produktów leczniczych opatrzonych znakiem towarowym, musi on w każdym przypadku spełnić przesłankę wcześniejszego

zawiadomienia. W razie niespełnienia tej przesłanki uprawniony do znaku towarowego może sprzeciwiać się wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego. Obowiązkiem podmiotu dokonującego przywozu równoległego jest samodzielne zawiadomienie uprawnionego do znaku towarowego o zamierzonym przepakowaniu towarów. Nie wystarczy, że uprawniony dowie się o tym z innych źródeł, na przykład od organu udzielającego pozwolenia na przywóz równoległy produktu (zob. ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 63 i 64).

⁵⁶ Wynika z tego, że jeżeli podmiot dokonujący przywozu równoległego zaniechał wcześniejszego zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego o przepakowanym produkcie, to w przypadku każdego późniejszego przywozu omawianego produktu dopuszcza się on naruszenia praw do tego znaku, o ile nie dokonał takiego zawiadomienia.

⁵⁷ Jeśli chodzi o kwestię, czy uprawniony do znaku towarowego może, z tytułu naruszenia, którego dopuścił się podmiot dokonujący przywozu równoległego, dochodzić roszczeń pieniężnych na takich samych warunkach jak w przypadku podrabiania produktów, to Boehringer Ingelheim i in. twierdzą, że brak wcześniejszego zawiadomienia winien wywoływać takie same skutki prawne jak wprowadzanie do obrotu produktów podrabianych. Zdaniem Swingward i Dowelhurst brak wcześniejszego zawiadomienia nie może być podstawą roszczeń pieniężnych, których wysokość ustalana byłaby w taki sam sposób jak w przypadku podrabiania produktów. Komisja wskazuje, że rekompensata pieniężna za brak wcześniejszego zawiadomienia winna być ustalana zgodnie z krajowymi zasadami dotyczącymi roszczeń o świadczenia pieniężne, o ile są one zgodne z prawem wspólnotowym i międzynarodowym, a w szczególności z zasadami równoważności, skuteczności (effet utile) i proporcjonalności.

⁵⁸ W tym miejscu należy przypomnieć, że państwa członkowskie są zobowiązane do wyboru w ramach swobody pozostawionej im przez art. 249 akapit trzeci WE form

i środków najbardziej odpowiednich do zapewnienia skuteczności (*effet utile*) dyrektyw, z uwzględnieniem ich celu (zob. wyroki z dnia 8 kwietnia 1976 r. w sprawie 48/75 Royer, Rec. str. 497, pkt 75, z dnia 12 września 1996 r. w sprawach połączonych C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 i C-157/95 Gallotti i in., Rec. str. I-4345, pkt 14 oraz z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie C-212/04 Adeneler i in., Zb.Orz. str. I-6057, pkt 93).

59 Zatem jeżeli, tak jak w sprawie przed sądem krajowym, prawo wspólnotowe nie przewiduje szczególnych sankcji w sytuacji, gdy naruszenia zostały dokonane, na władzach krajowych ciąży obowiązek ustanowienia odpowiednich przepisów mających wówczas zastosowanie, które muszą być nie tylko proporcjonalne, lecz również na tyle skuteczne i odstraszające, by zagwarantować pełną skuteczność dyrektywy 89/104 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Adeneler i in., pkt 94).

60 Należy przypomnieć, jak to zostało też wskazane między innymi w pkt 21 niniejszego wyroku, że niespełnienie jednej z przesłanek określonych w pkt 79 powołanego powyżej wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. wystarczy do tego, by uprawniony do znaku towarowego mógł zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego, który został przepakowany.

61 Wynika z tego, że przysługujące uprawnionemu do znaku towarowego prawo zakazywania przywozu równoległego produktów leczniczych, które chociaż nie są produktami podrabianymi, to jednak zostały wprowadzone do obrotu z pominięciem obowiązku wcześniejszego zawiadomienia, musi przysługiwać mu w takim samym zakresie w przypadku sprzedaży towarów podrabianych.

62 W obu tych przypadkach produkty nie powinny były zostać wprowadzone na dany rynek.

63 Zatem przepis krajowy, na mocy którego w przypadku przywozu równoległego i wprowadzenia do obrotu produktów niebędących produktami podrabianymi bez wcześniejszego zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego temu ostatniemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń pieniężnych na tych samych warunkach jak w przypadku podrabiania produktów, nie jest sam w sobie sprzeczny z zasadą proporcjonalności. Jednakże sąd krajowy winien w każdej konkretnej sprawie określić kwotę należnego świadczenia pieniężnego z uwzględnieniem w szczególności rozmiaru szkody wyrządzonej uprawnionemu do znaku towarowego w wyniku naruszenia, którego dopuścił się podmiot dokonujący przywozu równoległego, oraz z poszanowaniem zasady proporcjonalności.

64 W świetle powyższego na trzecie pytanie należy odpowiedzieć, że jeżeli podmiot dokonujący przywozu równoległego zaniechał wcześniejszego zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego o przepakowanym produkcie, to w przypadku każdego późniejszego przywozu tego produktu dopuszcza się on naruszenia praw do znaku, o ile nie dokonał takiego zawiadomienia. Sankcja z tytułu naruszenia musi być nie tylko proporcjonalna, ale również na tyle skuteczna i odstraszająca, by zagwarantować pełną skuteczność dyrektywy 89/104. Przepis krajowy, na mocy którego w przypadku tego rodzaju naruszenia uprawnionemu do znaku towarowego przysługuje prawo dochodzenia roszczeń pieniężnych na tych samych warunkach jak w przypadku podrabiania produktów, nie jest sam w sobie sprzeczny z zasadą proporcjonalności. Jednakże sąd krajowy winien w każdej konkretnej sprawie określić kwotę należnego świadczenia pieniężnego z uwzględnieniem w szczególności rozmiaru szkody wyrządzonej uprawnionemu do znaku towarowego w wyniku naruszenia, którego dopuścił się podmiot dokonujący przywozu równoległego, oraz z poszanowaniem zasady proporcjonalności.

W przedmiocie kosztów

65

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 (druga izba) orzeka, co następuje:

- 1) Artykuł 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 w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. winien być interpretowany w ten sposób, że uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego przywożonego z innego państwa członkowskiego w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, z dodatkową etykietą nałożoną przez podmiot dokonujący przywozu, chyba że:
 - zostanie ustalone, iż korzystanie przez uprawnionego z prawa do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu produktu z nową etykietą opatrzonego tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi,

- zostanie wykazane, że nowa etykieta nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania,
 - na nowym opakowaniu zostanie wyraźnie wymieniony podmiot, który dokonał nałożenia nowej etykiety, jak również nazwa wytwórcy produktu,
 - wygląd produktu z nową etykietą nie będzie w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; etykieta nie może być zatem uszkodzona, złej jakości lub nieschludna, a także
 - podmiot dokonujący przywozu zawiadomi uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem produktu z nową etykietą do sprzedaży i dostarczy mu, na żądanie, próbkę tego produktu.
- 2) Wymóg, by przepakowanie produktu leczniczego polegające na zastosowaniu nowego opakowania i ponownym opatrzeniu go znakiem towarowym lub na nałożeniu nowej etykiety na opakowanie zawierające ten produkt było niezbędne w celu dalszego wprowadzania go do obrotu w państwie członkowskim przywozu, czyli jedna z przesłanek, których spełnienie zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwianie się takiemu wprowadzaniu produktu do

obrotu, odnosi się wyłącznie do faktu przepakowania, a nie do sposobu lub stylu, w jakim zostało ono dokonane.

- 3) Wymóg, by wygląd przepakowanego produktu nie był w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego, stanowiący na mocy art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym przesłankę uniemożliwienia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwiania się w sposób zasadny dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu medycznego w przypadku, gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego przepakował produkt do nowego opakowania i ponownie umieścił na nim znak towarowy bądź nałożył nową etykietę na opakowanie produktu, nie jest ograniczony do przypadków, w których opakowanie po dokonanym przepakowaniu jest uszkodzone, złej jakości lub nieschludne.**

- 4) Kwestia, czy okoliczność, że podmiot dokonujący przywozu równoległego:**

- nie umieścił znaku towarowego na nowym opakowaniu zewnętrznym produktu („de-branding”), lub**

- umieścił na tym opakowaniu swoje własne logo lub identyfikację graficzną, lub też oznaczenie firmowe, lub oznaczenie używane dla wielu różnych towarów („co-branding”), lub**

- nakleił dodatkową etykietę na tym opakowaniu w taki sposób, że zasłania ona całkowicie lub częściowo znak towarowy uprawnionego, lub
- nie zamieścił na dodatkowej etykiecie informacji, że znak towarowy należy do uprawnionego, lub też
- wydrukował swoją nazwę wielkimi literami,

może szkodzić renomie znaku towarowego, jest kwestią faktyczną, której oceny musi dokonać sąd krajowy z uwzględnieniem konkretnych okoliczności każdej sprawy.

5) W sytuacjach takich jak rozpatrywane w postępowaniach przed sądem krajowym na podmiotach dokonujących przywozu równoległego spoczywa obowiązek wykazania, że zaistniały następujące przesłanki:

- korzystanie przez uprawnionego z praw do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu przepakowanych produktów z tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi,

- **przepakowywanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu,**

- **na nowym opakowaniu wyraźnie wymieniony jest podmiot, który dokonał przepakowania, jak również nazwa wytwórcy produktu,**

- **wygląd przepakowanego produktu nie jest w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; opakowanie nie jest zatem uszkodzone, złej jakości lub nieschludne,**

- **podmiot dokonujący przywozu zawiadomił uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczył mu, na żądanie, próbkę przepakowanego produktu,**

których spełnienie uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwianie się w sposób uzasadniony dalszemu wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego.

Jeśli chodzi o przesłankę wykazania, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu, to wystarczy, by

podmiot dokonujący przywozu równoległego przedstawił dowody pozwalające na uzasadnione przypuszczenie, że została ona spełniona. To samo odnosi się a fortiori do przesłanki, zgodnie z którą wygląd produktu przepakowanego nie może szkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego. Gdy podmiot dokonujący przywozu uprawdopodobni tę okoliczność, to na uprawnionym do znaku towarowego, który jest w stanie lepiej ocenić, czy przepakowanie może naruszyć jego renomę lub renomę znaku, spoczywał będzie obowiązek wykazania, że doszło do naruszenia renomy.

- 6) Jeżeli podmiot dokonujący przywozu równoległego zaniechał wcześniejszego zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego o przepakowanym produkcie, to w przypadku każdego późniejszego przywozu tego produktu dopuszcza się on naruszenia praw do znaku, o ile nie dokonał takiego zawiadomienia. Sankcja z tytułu naruszenia musi być nie tylko proporcjonalna, ale również na tyle skuteczna i odstraszająca, by zagwarantować pełną skuteczność dyrektywy 89/104. Przepis krajowy, na mocy którego w przypadku tego rodzaju naruszenia uprawnionemu do znaku towarowego przysługuje prawo dochodzenia roszczeń pieniężnych na tych samych warunkach, jak w przypadku podrabiania produktów, nie jest sam w sobie sprzeczny z zasadą proporcjonalności. Jednakże sąd krajowy winien w każdej konkretnej sprawie określić kwotę należnego świadczenia pieniężnego z uwzględnieniem w szczególności rozmiaru szkody wyrządzonej uprawnionemu do znaku towarowego w wyniku naruszenia, którego dopuścił się podmiot dokonujący przywozu równoległego, oraz z poszanowaniem zasady proporcjonalności.

Podpisy