



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 10 listopada 2016 r. \*

Odesłanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykuł 7 ust. 2 — Produkty lecznicze — Przywóz równoległy — Podział rynków — Konieczność przepakowania produktu oznaczonego znakiem towarowym — Produkt leczniczy wprowadzony na rynek przywozu i wywozu przez właściciela znaku towarowego z tym samym rodzajem opakowań

W sprawie C-297/15

mającej za przedmiot wnioszek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sø- og Handelsretten (sąd ds. morskich i handlowych, Dania) postanowieniem z dnia 10 czerwca 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 czerwca 2015 r., w postępowaniu:

**Ferring Lægemedler A/S**, działająca w imieniu Ferring BV,

przeciwko

**Orifarm A/S**,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: J.L. da Cruz Vilaça (sprawozdawca), prezes izby, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits i F. Biltgen, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Ferring Lægemedler A/S, działającej w imieniu Ferring BV, przez T. Ryhla, advokat,
- w imieniu Orifarm A/S przez K. Jensena, advokat,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez H. Støvlbæka, T. Scharfa oraz J. Samnaddę, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

\* Język postępowania: duński.

## Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Ferring Lægemedler A/S, działającą w imieniu Ferring BV (zwaną dalej „spółką Ferring”), i Orifarm A/S w przedmiocie sprzeciwu spółki Ferring względem sprzedaży w Danii jednego ze jej produktów leczniczych, takiego jak ten w opakowaniu Orifarmu, w kontekście dokonanego przez spółkę Orifarm przywozu równoległego pochodzącego z Norwegii.

### Ramy prawne

#### *Porozumienie EOG*

- 3 Artykuł 13 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3, zwanego dalej „porozumieniem EOG”) przejmuje treść art. 36 TFUE.
- 4 Dyrektywa 2008/95 została włączona do porozumienia EOG mocą decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniającej załącznik XVII (własność intelektualna) do porozumienia EOG (Dz.U. 2010, L 62, s. 43).

#### *Prawo Unii*

- 5 Artykuł 7 dyrektywy 2008/95 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 sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu”.

#### *Prawo duńskie*

- 6 Z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, że art. 6 varemærkeloven (ustawy o znakach towarowych), stanowiącej transpozycję dyrektywy 2008/95 w Danii, jest zasadniczo identyczny z art. 7 dyrektywy 2008/95.

### Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

- 7 Spółka Ferring prowadzi działalność w zakresie sprzedaży produktu leczniczego przy zastosowaniu znaku towarowego Klyx, którego jest właścicielem, w Danii, Finlandii, Szwecji i Norwegii. We wszystkich tych państwach Klyx jest sprzedawany w identycznych opakowaniach, czyli we flakonikach o pojemności 120 ml albo 240 ml, oraz w opakowaniach zawierających jedną dawkę lub dziesięć dawek tego produktu.

- 8 W ramach swojej działalności w zakresie przywozu równoległego Orifarm zakupił Klyx w Norwegii w pudełkach po dziesięć dawek i sprzedaje ten produkt na rynku duńskim po zapakowaniu go w nowe opakowania zawierające jedną dawkę, które opatruje znakiem towarowym Klyx (czynność zwana „spornym przepakowaniem”).
- 9 Przed sądem odsyłającym spółka Ferring utrzymuje, że zgodnie z prawem może sprzeciwić się spornemu przepakowaniu w zakresie, w jakim, po pierwsze, sposób ten nie jest niezbędny do sprzedaży tego produktu będącego przedmiotem przywozu równoległego, i po drugie, przepakowanie to jest wyłącznie uzasadnione poszukiwaniem korzyści handlowej przez podmiot dokonujący przywozu.
- 10 Orifarm ze swej strony podnosi, że przepakowanie jest konieczne w celu uzyskania dostępu do części duńskiego rynku, jaki tworzy Klyx zapakowany w opakowania zawierające jedną dawkę produktu.
- 11 Sąd odsyłający podkreśla, że z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, iż właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się przepakowaniu, jeśli sprzeciw przyczyni się do podziału rynków krajowych. Taki przypadek miałby miejsce, gdyby sprzeciw utrudniał przepakowanie konieczne do sprzedaży produktu leczniczego w państwie przywozu. W tych okolicznościach sąd odsyłający stawia sobie pytanie, czy sporne przepakowanie może zostać uznane za „konieczne”, zważywszy na fakt, że Klyx jest dostępny w opakowaniach zawierających jedną albo dziesięć dawek we wszystkich państwach, które podpisały porozumienie EOG, gdzie produkt leczniczy jest dostępny na rynku, w tym w państwach, których dotyczy postępowanie główne.
- 12 W tych okolicznościach Sø- og Handelsretten (sąd ds. morskich i handlowych, Dania) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
- „1) Czy art. 7 ust. 2 dyrektywy 2008/95 oraz odnośnie orzecznictwo należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może zgodnie z prawem sprzeciwić się ciągłej sprzedaży produktu leczniczego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego, jeżeli ten drugi przepakował ów produkt leczniczy w nowe opakowanie zewnętrzne i ponownie opatrywał je znakiem towarowym, w sytuacji gdy właściciel znaku towarowego oferuje do sprzedaży wskazany produkt leczniczy w opakowaniach o tej samej pojemności i w tym samym rozmiarze we wszystkich państwach EOG, w których produkt ten jest w sprzedaży?
- 2) Czy odpowiedź na pytanie pierwsze byłaby inna, gdyby właściciel znaku towarowego zarówno w państwie wywozu, jak i w państwie przywozu oferował do sprzedaży ten produkt leczniczy w opakowaniach w dwóch różnych rozmiarach (opakowaniach zawierających dziesięć sztuk i opakowaniach zawierających jedną sztukę), a podmiot dokonujący przywozu nabywał opakowania zawierające dziesięć sztuk w państwie wywozu i przepakowywał produkt w opakowania zawierające jedną sztukę, które byłyby ponownie opatrywane znakiem towarowym przed wprowadzeniem produktu do sprzedaży w państwie przywozu?”.

### **W przedmiocie pytań prejudycjalnych**

- 13 Poprzez swoje pytania, które należy zbadać łącznie, sąd odsyłający zasadniczo zamierza ustalić, czy art. 7 ust. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się ciągłej sprzedaży produktu leczniczego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego, jeżeli ten drugi przepakował ów produkt leczniczy w nowe opakowanie i ponownie opatrywał je znakiem towarowym.

- 14 W tym względy należy przypomnieć z jednej strony, że specyficznym przedmiotem znaku towarowego jest ochrona gwarancji pochodzenia towaru opatrzonego tym znakiem oraz że przepakowanie towaru dokonane przez osobę trzecią bez zgody właściciela znaku towarowego może stwarzać realne zagrożenie dla tej gwarancji pochodzenia (zob. analogicznie wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 14 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 15 Z drugiej strony należy stwierdzić, że na mocy art. 7 ust. 2 dyrektywy 2008/95 sprzeciw właściciela znaku towarowego wobec przepakowywania, jako wyjątek od zasady swobodnego przepływu towarów, nie jest dopuszczalny, jeżeli wykonywanie tego prawa przez właściciela stanowi ukryte ograniczenie w handlu między państwami, które są stronami porozumienia EOG w rozumieniu art. 13 zdanie drugie tego porozumienia (zob. analogicznie, odnośnie do art. 36 zdanie drugie TFUE, wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 16 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 16 Wykonywanie przez właściciela znaku towarowego prawa do sprzeciwiania się przepakowywaniu stanowi tego rodzaju ukryte ograniczenie w rozumieniu powołanego przepisu, jeżeli przyczynia się ono do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami, które są stronami porozumienia EOG, jeżeli przepakowywanie dokonywane jest w sposób zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego (zob. analogicznie, odnośnie do art. 36 zdanie drugie TFUE, wyroki: z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 17; a także z dnia 28 lipca 2011 r., Orifarm i in., C-400/09 i C-207/10, EU:C:2011:519, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 17 Tymczasem sprzeciw właściciela znaku towarowego wobec przepakowywania produktów leczniczych przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami, które są stronami porozumienia EOG, jeżeli przepakowanie jest niezbędne do tego, by produkty będące przedmiotem przywozu równoległego mogły być wprowadzane do obrotu w państwie przywozu (zob. analogicznie wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 18 Jak bowiem wynika z orzecznictwa Trybunału, prawo właściciela znaku towarowego podlegającego ochronie w państwie członkowskim polegające na sprzeciwieniu się sprzedaży z wykorzystaniem znaku towarowego towarów przepakowanych może być ograniczone jedynie w zakresie, w jakim przepakowanie, jakiego dokonuje podmiot dokonujący przywozu, jest konieczne do sprzedaży towaru w państwie przywozu (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 56).
- 19 Z rozważań tych wynika zatem, że właściciel znaku towarowego może zakazywać zmian wiążących się z przepakowywaniem produktu leczniczego opatrzonego tym znakiem towarowym – które z samej swej istoty stwarzają niebezpieczeństwo naruszenia oryginalnego stanu produktu leczniczego – chyba że przepakowywanie jest niezbędne w celu umożliwienia wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem przywozu równoległego, a uzasadnione interesy właściciela znaku towarowego są chronione (zob. analogicznie wyroki: z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in., C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 34; a także z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 19).
- 20 Odnośnie w szczególności do warunku konieczności przepakowania, należy go analizować przy uwzględnieniu okoliczności występujących w momencie sprzedaży w państwie przywozu, które to okoliczności powodują, że przepakowanie jest obiektywnie konieczne, aby produkt leczniczy mógł być sprzedawany w państwie przez podmiot dokonujący przywozu równoległego. Sprzeciw właściciela znaku towarowego względem opakowania jest nieuzasadniony w wypadku, gdy stanowi faktyczną barierę dostępu do produktu przywiezionego na rynek (zob. analogicznie wyroki: z dnia 12 października 1999 r., Upjohn, C-379/97, EU:C:1999:494, pkt 43; a także z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in., C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 46).

- 21 W szczególności należy przede wszystkim stwierdzić, że właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się przepakowaniu produktu, jeśli opakowanie w rozmiarze używanym przez tego właściciela w państwie, które jest stroną porozumienia EOG, gdzie podmiot dokonujący przywozu nabył produkt, nie może być sprzedawane w państwie przywozu w szczególności z powodu obowiązywania tam przepisów zezwalających wyłącznie na opakowania określonego rozmiaru lub praktyki krajowej w tym samym celu, norm w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych uzależniających wielkość opakowania od zwrotu kosztów medycznych lub praktyki w zakresie wystawiania recept lekarskich opierających się między innymi na normach co do rozmiarów zalecanych przez organizacje zawodowe i organy ubezpieczeń zdrowotnych (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 53).
- 22 Następnie, jeżeli zgodnie z regułami i praktykami obowiązującymi w państwie członkowskim przywozu właściciel znaku towarowego używa w tym państwie wielu różnych rodzajów opakowań, ustalenie, że jeden z tych rozmiarów oferowany jest także na rynku państwa wywozu, które jest stroną porozumienia EOG wywozu, nie wystarczy, by uzasadnić wniosek, że przepakowanie nie jest konieczne. Jeśli podmiot dokonujący przywozu mógłby sprzedawać produkt wyłącznie na ograniczonej części jego rynku, wówczas istniałby bowiem podział rynków krajowych (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 54).
- 23 Wreszcie, na podmiocie dokonującym przywozu równoległego spoczywa obowiązek wykazania, że spełnione zostały przesłanki, które uniemożliwiają właścicielowi znaku towarowego sprzeciwienie się w sposób uzasadniony dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktów leczniczych (zob. analogicznie wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 52).
- 24 W niniejszej sprawie z wniosku prejudycjalnego wynika, że we wszystkich państwach, które są stronami porozumienia EOG, gdzie produkt ten jest wprowadzony na rynek, w tym w państwach, których dotyczy postępowanie główne, Klyx jest sprzedawany przez spółkę Ferring w tych samych opakowaniach.
- 25 Natomiast z informacji, jakimi dysponuje Trybunał, nie wynika, że w niniejszej sprawie sprawdziła się jedna z sytuacji przedstawionych w pkt 21 tego wyroku lub że z uwagi na szczególne okoliczności występujące w momencie sprzedaży faktyczny dostęp Klyxu do rynku duńskiego jest utrudniony.
- 26 Do sądu odsyłającego należy sprawdzenie, czy w postępowaniu głównym wystąpiła jedna albo kilka z okoliczności, na które powołuje się pkt 21 niniejszego wyroku. W przeciwnym razie właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się spornemu przepakowaniu, jeśli towar będący przedmiotem przywozu równoległego może być sprzedawany w Danii w tym samym opakowaniu co opakowanie, w którym towar ten jest sprzedawany w Norwegii.
- 27 Orifarm w swoich uwagach na piśmie utrzymuje, że podział rynków jest nieodzowną konsekwencją sprzeciwu wobec przepakowania, ponieważ podmiot dokonujący przywozu mógłby wejść na segment rynku duńskiego, jaki stanowią opakowania zawierające jedną dawkę Klyxu, wyłącznie w drodze przywozu z Norwegii towaru w tym samym opakowaniu. Tak więc bez spornego przepakowania towar będący przedmiotem przywozu mógłby być sprzedawany jedynie na ograniczonej części rynku duńskiego.
- 28 W tym względzie należy stwierdzić, że w aktach sprawy brak jest jakichkolwiek dowodów pozwalających na stwierdzenie, że rynek Klyxu w opakowaniach po dziesięć dawek stanowi jedynie ograniczoną część rynku państwa, do którego dokonuje się przywozu, czyli Danii. W każdym razie to do sądu odsyłającego należy zweryfikowanie, czy taki warunek jest spełniony w postępowaniu głównym.

- 29 W tych okolicznościach na przedstawione pytania trzeba udzielić odpowiedzi, że art. 7 ust. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, iż właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się ciągłej sprzedaży produktu leczniczego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego, jeżeli ten drugi przepakował ów produkt leczniczy w nowe opakowanie zewnętrzne i ponownie opatrzył je znakiem towarowym, w sytuacji gdy, po pierwsze, dany produkt leczniczy może być sprzedawany w państwie, które jest stroną porozumienia EOG i do którego dokonuje się przywozu w tym samym opakowaniu co opakowanie, w którym towar ten jest sprzedawany w państwie, które jest stroną porozumienia EOG i z którego dokonuje się przywozu, oraz po drugie, gdy podmiot dokonujący przywozu nie wykazał, że towar objęty przywozem może być sprzedawany wyłącznie na ograniczonej części rynku państwa, do którego dokonuje się przywozu, czego zbadanie jest zadaniem sądu odsyłającego.

### **W przedmiocie kosztów**

- 30 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

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

**Artykuł 7 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się ciągłej sprzedaży produktu leczniczego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego, jeżeli ten drugi przepakował ów produkt leczniczy w nowe opakowanie zewnętrzne i ponownie opatrzył je znakiem towarowym, w sytuacji gdy, po pierwsze, dany produkt leczniczy może być sprzedawany w państwie, które jest stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. i do którego dokonuje się przywozu w tym samym opakowaniu co opakowanie, w którym towar ten jest sprzedawany w państwie, które jest stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i z którego dokonuje się przywozu, oraz po drugie, gdy podmiot dokonujący przywozu nie wykazał, że towar objęty przywozem może być sprzedawany wyłącznie na ograniczonej części rynku państwa, do którego dokonuje się przywozu, czego zbadanie jest zadaniem sądu odsyłającego.**

Podpisy