

## CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL

ELEANOR SHARPSTON  
prezentate la 6 aprilie 2006<sup>1</sup>

1. În prezenta cauză, Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Regatul Unit) solicită precizări din partea Curții de Justiție în legătură cu efectele hotărârii pronunțate de aceasta din urmă în cauza Boehringer Ingelheim și alții (denumită în continuare „hotărârea Boehringer I”)<sup>2</sup>. Această cauză privea împrejurările în care un titular al unei mărci poate invoca drepturile sale asupra mărcii pentru a împiedica un importator paralel care a reambalat produse ce purtau marca să comercializeze respectivele produse.

3. Achiesăm la acest punct de vedere. Considerăm că după 30 de ani de jurisprudență privind reambalarea produselor farmaceutice, ar trebui să fie posibil să se enunțe suficiente principii care să permită instanțelor naționale să aplice normele juridice în cazul litigiilor reluate în mod constant între producători și importatorii paraleli. Vom încerca să formulăm aceste principii în cadrul prezentelor concluzii. Sperăm astfel ca instanțele naționale să își exercite rolul în mod adecvat prin aplicarea principiilor în cauzele cu care sunt sesizate, fără să solicite ulterior detalierea acestor principii. Orice judecător știe că avocații inventivi pot găsi întotdeauna un motiv pentru care o anumită teză se aplică sau nu situației clientului lor. În opinia noastră, nu este de competența Curții să se pronunțe la infinit cu privire la aceste detalii<sup>3</sup>.

2. În hotărârea pronunțată de Court of Appeal care a dat naștere deciziei de trimitere, Lord Justice Jacob a afirmat: „Uneori am impresia că legea pierde contactul cu realitatea în acest domeniu. În fond, noi examinăm numai o utilizare a mărcii titularului pentru propriile produse în perfectă stare. În opinia noastră, consumatorul mediu ar fi surprins să constate confuzia creată de dispozițiile legale.”

3 — Se poate observa că avocatul general Jacobs a formulat o remarcă similară cu 9 ani în urmă, la punctul 33 din concluziile sale în cauza Loendersloot (hotărârea din 11 noiembrie 1997, C-349/95, Rec., p. I-6227), în care a precizat: „Curtea ar depăși [...] rolul pe care i-l conferă articolul [234 CE] dacă ar trebui să se pronunțe cu privire la toate aspectele reambalării și reetichetării care pot fi efectuate de importatorii paraleli în legătură cu diferite tipuri de produse. Din moment ce Curtea a enunțat principiul sau principiile esențiale, instanțele naționale sunt obligate să aplice respectivele principii în litigiile aflate pe rolul lor.”

1 — Limba originală: engleza.

2 — Hotărârea din 23 aprilie 2002 (C-143/00, Rec., p. I-3759).

## Cadrul juridic

4. Evoluția jurisprudenței Curții cu privire la reambalare a fost examinată în detaliu atât de către avocatul general Jacobs, cât și de către Curte în hotărârea *Boehringer I*. Nu vom relua această analiză. Ne vom limita la expunerea următoarelor aspecte, care, în opinia noastră, prezintă relevanță deosebită în prezenta cauză.

5. Originile istorice ale acestei jurisprudențe sunt, bineînțeles, articolele 28 CE și 30 CE. Articolul 30 CE este invocat extensiv în memoriile depuse în prezenta cauză. Dimpotrivă, articolul 28 CE este menționat numai în mică măsură. Cu toate acestea, nu trebuie uitat că articolul 30 CE reprezintă excepția de la norma fundamentală prevăzută la articolul 28 CE, potrivit căreia produsele trebuie să circule liber între statele membre. Ca excepție de la această normă de bază, articolul 30 CE este de strictă interpretare<sup>4</sup>.

6. Interpretând astfel articolul 30 CE în contextul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, Curtea a dezvoltat foarte devreme conceptul obiectului specific al dreptului, statuând că articolul 30 CE „admite derogări de la [libera circulație a mărfurilor] numai în măsura în care acestea se justifică în vederea protejării drepturilor care constituie obiectul specific al acestei proprietăți”<sup>5</sup>. Acest principiu permite să se stabilească, în legătură cu orice tip de proprietate intelectuală, împrejurările în care exercitarea dreptului poate fi permisă potrivit dreptului comunitar, chiar dacă într-un context transfrontalier această exercitare împiedică prin definiție libera circulație<sup>6</sup>.

7. Curtea a definit, tot foarte devreme, obiectul specific al dreptului asupra unei mărci ca fiind „garantarea dreptului exclusiv al titularului de a utiliza marca pentru prima punere în circulație a unui produs”<sup>7</sup>. Din această definiție a decurs în mod natural doctrina cu privire la epuizarea drepturilor asupra mărcii<sup>8</sup>. Curtea a concluzionat astfel că „exercitarea de către titularul unei mărci a dreptului de care beneficiază în temeiul legislației unui stat membru de a interzice vânzarea, în acest stat, a unui produs care a

5 — Hotărârea din 8 iunie 1971, *Deutsche Grammophon* (78/70, Rec., p. 487, punctul 11). Expresia „specific subject-matter” este mai degrabă o traducere nefericită în limba engleză a noțiunii franceze „objet spécifique”. A se vedea capitolul 6 din D. Keeling, *Intellectual Property Rights in EU Law* (2003), referitor la o analiză istorică și lingvistică interesantă.

6 — Punctul 14 din concluziile avocatului general Jacobs în cauza HAG GF (hotărârea din 17 octombrie 1990, C-10/89, Rec., p. I-3711, denumită în continuare „HAG II”).

7 — Hotărârea din 31 octombrie, *Winthrop* (16/74, Rec., p. 1183, punctul 8).

8 — S-au remarcat evoluții similare în contextul altor drepturi de proprietate intelectuală: a se vedea hotărârea *Deutsche Grammophon*, citată la nota de subsol 5, în legătură cu drepturile conexe dreptului de autor, precum și hotărârea din 31 octombrie 1974, *Sterling Drug* (15/74, Rec., p. 1147), în legătură cu brevetele, și hotărârea din 22 ianuarie 1981, *Dansk Supermarked* (58/80, Rec., p. 181), în legătură cu drepturile de autor.

4 — Hotărârea din 17 iunie 1981, *Comisia/Irlanda* (113/80, Rec., p. 1625, punctul 7).

fost comercializat sub respectiva marcă într-un alt stat membru de către titularul mărcii sau cu acordul acestuia nu este compatibilă cu dispozițiile Tratatului CE privind libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței comune”<sup>9</sup>.

8. În continuare, Curtea a dezvoltat conceptul de obiect specific al dreptului asupra mărcii în hotărârea Hoffmann-La Roche<sup>10</sup>, explicând că „funcția esențială a mărcii [...] este de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului care poartă marca, permițându-i să distingă, fără nicio posibilitate de confuzie, acest produs de cele care au o altă proveniență [și să] fie sigur că, într-o etapă anterioară a comercializării, un produs care poartă o marcă [...] nu a făcut obiectul unei intervenții [...] care a afectat produsul în starea sa originară”. Protejarea obiectului specific al mărcii implică așadar dreptul de a se opune „oricărei utilizări a mărcii care poate afecta garantarea originii”.

9. Obiectul specific al unei mărci are astfel două componente. Prima o reprezintă dreptul de a utiliza marca în vederea punerii în

circulație a mărfurilor protejate de marcă pentru prima dată în cadrul Comunității, după care respectivul drept se epuizează. A doua o reprezintă dreptul de a se opune oricărei utilizări a mărcii susceptibile să afecteze garantarea originii, care presupune atât o garantare a identității originii, cât și o garantare a integrității produsului care poartă marca.

10. Aceste drepturi esențiale sunt reflectate în directiva cu privire la mărci<sup>11</sup>. Articolul 5 alineatul (1) prevede că o marcă îi conferă titularului său „drepturi exclusive” și în special dreptul de a interzice utilizarea, în cadrul comerțului, (a) a unui semn identic pentru produse sau servicii identice și (b) a unui semn identic sau a cărui similitudine poate genera un risc de confuzie, pentru produse sau servicii identice sau similare<sup>12</sup>.

11. Fără vreo altă restricție, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directiva menționată ar conferi titularului unei mărci dreptul de a interzice orice astfel de utilizare pentru produsele pe care aceasta le acoperă. Titularii ar putea astfel să se opună importurilor, într-un stat membru, ale acestor produse provenind dintr-un alt stat membru și să nege astfel existența liberei circulații a mărfurilor garantată prin articolul 28 CE.

9 — Hotărârea Winthrop, citată la nota de subsol 7, punctul 12.

10 — Hotărârea din 23 mai 1978 (C-102/77, Rec., p. 1139, punctul 7).

11 — Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92).

12 — Întrucât prezenta cauză nu se referă la servicii, în cele ce urmează ne vom limita analiza la produse.

Totuși, acest lucru ar fi contrar atât tratatului, cât și obiectivului declarat al directivei cu privire la mărci, care este „să elimine neconcordanțele între legislațiile statelor membre cu privire la mărci, care pot împiedica libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor și pot denatura concurența pe piața comună”<sup>13</sup>, protejând astfel funcționarea pieței interne<sup>14</sup>. Articolul 7 alineatul (1) prevede așadar că posibilitatea titularului mărcii de a se opune utilizării mărcii „nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piața comunitară<sup>15</sup> sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia”, integrând astfel doctrina epuizării comunitare a drepturilor asupra mărcii.

12. Deși articolul 7 alineatul (1) a fost descris ca fiind o excepție la regula instituită la

13 — Primul considerent, astfel cum a fost reformulat de Curte în hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 46).

14 — Hotărârea din 16 iulie 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Rec., p. I-4799, punctul 27).

15 — Conform articolului 65 alineatul (2) coroborat cu anexa XVII punctul 4 din Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, Ediție specială, 11/vol. 53, p. 4), articolul 7 alineatul (1) din directiva cu privire la mărci a fost modificat în sensul acordului, astfel încât expresia „pe piața comunitară” a fost înlocuită cu „pe piață pe teritoriul uneia dintre părțile contractante”. Totuși, întrucât prezenta procedură privește comerțul intracomunitar, vom continua să ne referim la „piața comunitară” mai degrabă decât la „Spațiul Economic European” în analiza pe care o facem cu privire la domeniul de aplicare al articolului 7 alineatul (1).

articolul 5 alineatul (1)<sup>16</sup>, nu considerăm că aceasta reprezintă o analiză exactă a legăturii între cele două prevederi. Opinăm că este mai util să fie considerate ca echilibrându-se reciproc. Dacă se discută despre reguli și excepții, ar fi mai aproape de spiritul legăturii între articolele 28 CE și 30 CE interpretarea articolului 5 alineatul (1) din directiva cu privire la mărci, care este de natură să antreneze restricții la import, ca fiind o excepție de la articolul 7 alineatul (1), care reflectă principiul de bază al liberei circulații a mărfurilor.

13. Dimpotrivă, articolul 7 alineatul (2) prevede că articolul 7 alineatul (1) „nu se aplică atunci când există motive justificate ca titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață”. Prin urmare, articolul 7 alineatul (2) este în mod evident o excepție de la principiul de bază al liberei circulații a mărfurilor. În consecință, acesta nu ar trebui interpretat extensiv<sup>17</sup>. Rezultă că nu ar trebui dată o interpretare extensivă nici expresiei „motive justificate”, în general, nici noțiunii „stare” „modificată sau deteriorată” a produselor, în special.

16 — Hotărârea din 30 noiembrie 2004, Peak Holding (C-16/03, Rec., p. I-11313, punctul 34 și jurisprudența citată).

17 — A se vedea punctul 5 de mai sus.

14. Articolele 5-7 din directivă<sup>18</sup> armonizează complet regulile cu privire la drepturile conferite de marcă și prin urmare prevăd drepturile pe care le dețin titularii mărcilor în cadrul Comunității<sup>19</sup>. Cu toate acestea, Curtea a afirmat că jurisprudența sa anterioară cu privire la articolul 30 CE trebuie considerată ca bază pentru a stabili dacă un titular al unei mărci poate, în temeiul articolului 7 alineatul (2), să se opună comercializării produselor reambalate pe care a fost reaplicată marca<sup>20</sup>. Aceleași reguli de interpretare trebuie să se aplice altor variante de reambalare cărora li se opun titularii mărcilor. Directiva trebuie interpretată în concordanță cu economia tratatului și cu drepturile esențiale expuse de jurisprudența Curții și definite mai sus<sup>21</sup>.

15. Acestea fiind spuse, nu considerăm că este în mod necesar util sau de dorit ca instanța comunitară să continue să își întemeieze hotărârile pe articolul 30 CE (nici ca părțile să își sprijine concluziile pe acest temei). Directiva există din 1988. Cu siguranță, este timpul să se facă un pas înainte.

18 — Articolul 6 se referă la limitarea efectelor mărcii care nu au relevanță în prezenta cauză.

19 — Hotărârea Peak Holding, citată la nota de subsol 16, punctul 30 și jurisprudența citată.

20 — Hotărârea din 11 iulie 1996, Bristol-Myers Squibb și alții (C-427/93, C-429/93 și C-436/93, Rec., p. I-3457, punctul 41).

21 — Punctele 7-9.

16. În acest context, ar putea fi util să se reformuleze anumite concluzii care rezultă din decizia Curții în hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții<sup>22</sup>, care constituie cadrul întrebărilor adresate Curții în prezenta cauză.

17. În hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții, Curtea a statuat că, potrivit articolului 7 alineatul (2) din directivă, titularul mărcii se poate opune în mod legitim comercializării ulterioare a unui produs farmaceutic reambalat, cu excepția cazului în care:

- 1) aceasta nu ar contribui la închiderea artificială a piețelor între statele membre; aceasta este situația în special atunci când reambalarea este, pe de o parte, necesară pentru comercializarea produsului în statul membru de import și, pe de altă parte, este efectuată astfel încât starea originară a produsului să nu fie afectată;
- 2) reambalarea nu poate afecta starea originară a produsului conținut în ambalaj;

22 — Citată la nota de subsol 20.

- 3) se indică în mod clar pe noul ambalaj autorul reambalării produsului și denumirea fabricantului;
- 4) prezentarea produsului reambalat nu este de natură a prejudicia reputația mărcii și pe cea a titularului său; astfel, ambalajul nu trebuie să fie defectuos, de proastă calitate sau neingrijit și comercializării ulterioare dacă nu sunt îndeplinite criteriile, nu considerăm că această prevedere creează un drept de acțiune distinct. După cum a arătat Curtea în hotărârea *Silhouette International Schmied*<sup>23</sup>, „deși este incontestabil faptul că directiva impune statelor membre să pună în aplicare prevederi pe baza cărora titularul unei mărci, atunci când sunt încălcate drepturile sale, să poată fi abilitat să obțină o somație care să interzică terților să utilizeze marca sa, trebuie totuși să se constate că această obligație decurge din dispozițiile articolului 5 din directivă, iar nu din cele ale articolului 7”.
- 5) anterior punerii în vânzare a produsului reambalat, importatorul notifică titularul mărcii și îi furnizează, la cerere, un specimen al produsului reambalat.

18. Vom denumi în continuare aceste cinci condiții, care constituie cadrul întrebărilor adresate în prezenta cauză, „condițiile BMS”.

19. Deși în hotărârea *Bristol-Myers Squibb* și alții Curtea interpretează articolul 7 alineatul (2) din directiva cu privire la mărci în sensul că titularul mărcii se poate opune

20. Rezumând condițiile BMS într-un mod care se potrivește perfect cu economia și cu termenii directivei cu privire la mărci, reambalarea – sau cel puțin anumite tipuri de reambalare – va reprezenta un „motiv justificat” în sensul articolului 7 alineatul (2) numai dacă: (i) reambalarea este necesară pentru accesul pe piață, (ii) reambalarea nu poate afecta starea originară a produsului, (iii) noul ambalaj indică denumirea importatorului și a producătorului, (iv) prezentarea nu este de natură a prejudicia reputația mărcii sau pe cea a titularului său și (v) importatorul notifică titularul mărcii.

23 — Citată la nota de subsol 14, punctul 35.

**Acțiunea principală și întrebările adresate**

21. Reclamantele sunt fabricanți de produse farmaceutice, iar pârâtele sunt importatori paraleli de produse farmaceutice (inhalatori și comprimate) produse și comercializate în cadrul Comunității de către una dintre reclamante, sub o anumită marcă. Litigiul privește împrejurările în care pârâtele pot, în mod legal, să aplice etichete autocolante pe ambalajul exterior al acestor produse farmaceutice<sup>24</sup> sau să îl înlocuiască cu un nou ambalaj<sup>25</sup>.

22. Mai exact, în acest caz s-au ridicat întrebări cu privire la două metode de reambalare a produselor în noi ambalaje exterioare din carton care sunt concepute de una dintre pârâte și care poartă întregul său logo sau propria marcă sau o parte din acestea ori un stil sau o prezentare caracteristică pârâtei. Prima metodă este denumită de instanța de trimitere „comarcaj”: importatorul paralel reptică marca de origine<sup>26</sup> pe noul ambalaj exterior din carton. A doua metodă este denumită de instanța de trimi-

tere „demarcaj”: marca de origine nu este aplicată pe noul ambalaj exterior din carton, deși aceasta rămâne chiar pe pastile și pe inhalatoare, precum și pe toate blisterele, la exterior fiind, în schimb, înlocuită de denumirea generică a medicamentului<sup>27</sup>.

23. În prima sa hotărâre în procedura națională<sup>28</sup>, High Court a constatat: (i) că există o „rezistență extinsă și semnificativă cu privire la produsele farmaceutice provenind din importuri paralele distribuite în ambalaje pe care sunt suprapuse etichete autocolante” în comparație cu produsele reambalate și (ii) că activitățile pârâtelor nu au prejudiciat și nici nu au expus riscului prejudicierii „obiectul specific” al drepturilor asupra mărcii aparținând reclamantelor. „Utilizarea mărcilor înregistrate ale reclamantelor a fost în toate cazurile exactă, în sensul că acestea au fost întotdeauna utilizate pentru a vehicula, fără a falsifica sau a prejudicia, un mesaj exact cu privire la origine și la răspunderea pentru calitate”. High Court arată de asemenea că nu s-a sugerat faptul că activitățile pârâtelor cărora

24 — Decizia de trimitere definește un produs pe care sunt aplicate etichete ca fiind „un produs importat dintr-un alt stat membru în ambalajul său interior și exterior original pe care importatorul paralel a aplicat o etichetă suplimentară redactată în limba statului membru de import”.

25 — Decizia de trimitere definește un produs reambalat prin înlocuirea ambalajului exterior ca fiind „un produs importat dintr-un alt stat membru în ambalajul său interior original, dar cu un ambalaj exterior redactat în limba statului membru de import”.

26 — Sau, în anumite cazuri, mărcile, dacă numele și logoul producătorului au fost și ele înregistrate ca atare.

27 — Chiar pe anumite blistere și inhalatoare au fost aplicate etichete autocolante, dar astfel încât să nu acopere în întregime mărcile originale. Totuși, nu rezultă că acest aspect a făcut obiectul vreunei discuții.

28 — Decizia pronunțată de Laddie J. la 28 februarie 2000, [2000] 2 CMLR 571.

li se opun reclamantele ar fi alterat sau ar fi compromis în orice alt mod calitatea produselor reclamantelor.

reambaleze medicamente, cu condiția ca exercitarea acestui drept să nu contribuie la împărțirea artificială a piețelor între statele membre.

24. High Court a adresat Curții o serie de întrebări, solicitând clarificarea principiilor dezvoltate de aceasta în jurisprudența sa anterioară. Întrebările se refereau, pe de o parte, la sfera principiului potrivit căruia ar trebui ca importatorii paraleli de produse farmaceutice să fie autorizați să reambaleze produsele dacă acest lucru este necesar pentru a le permite comercializarea produselor, iar, pe de altă parte, la sfera condiției potrivit căreia importatorul paralel trebuie să notifice titularul mărcii cu privire la utilizarea pe care intenționează să o dea acestei mărci.

2. O reambalare a medicamentelor prin înlocuirea ambalajelor este obiectiv necesară, în sensul jurisprudenței Curții, dacă, fără o astfel de reambalare, accesul efectiv pe piața vizată sau pe o parte importantă a acesteia trebuie considerat ca fiind împiedicat din cauza unei rezistențe puternice din partea unei proporții semnificative a consumatorilor cu privire la medicamentele reetichetate.

25. În hotărârea Boehringer I, Curtea a răspuns la aceste întrebări după cum urmează:

„1. Articolul 7 alineatul (2) din [directiva cu privire la mărci] trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci poate invoca dreptul său asupra mărcii pentru a împiedica un importator paralel să

3. Pentru a fi îndreptățit să reambaleze medicamentele care poartă o marcă, importatorul paralel trebuie, în orice caz, să respecte condiția notificării prealabile. Dacă importatorul paralel nu respectă această condiție, titularul mărcii se poate opune comercializării medicamentului reambalat. Importatorul paralel trebuie să notifice el însuși titularul mărcii cu privire la reambalarea avută în vedere. În cazul unui litigiu, este de competența instanței naționale să aprecieze, luând în considerare toate împrejurările relevante, dacă titularul a dispus de un termen rezonabil pentru a



reacționa în legătură cu planul de reambalare”.

26. În a doua sa hotărâre<sup>29</sup>, High Court a considerat că din hotărârea Curții au rezultat două concluzii: în primul rând, că prejudiciul adus obiectului specific al drepturilor titularului mărcii rezultă din reambalare, chiar dacă de fapt nu s-a adus vreun prejudiciu nici calității produselor, nici funcției mărcii ca indicație de origine, și, în al doilea rând, că criteriul necesității nu se aplică numai pentru a stabili dacă importatorii puteau sau nu puteau să efectueze o reambalare, ci și, dacă ar fi cazul, pentru a stabili tipul de reambalare care putea fi autorizat, înțelegându-se că se putea autoriza numai reambalarea cea mai discretă posibilă din punctul de vedere al mărcii. Prin urmare, High Court a concluzionat că atât demarcajul, cât și comarcajul încălcău drepturile reclamantelor asupra mărcilor.

27. Pârâtele au atacat această hotărâre la Court of Appeal. Reclamantele au formulat o cale de atac incidentă la aceeași instanță împotriva constatărilor High Court din prima sa hotărâre, potrivit cărora există o rezistență extinsă și semnificativă cu privire la ambalajele pe care se suprapun etichete autocolante. Court of Appeal a confirmat respectiva constatare, concluzionând că, dacă nu s-ar permite importatorilor paraleli

să înlocuiască ambalajul exterior al produselor, aceștia s-ar confrunta cu un obstacol serios în calea vânzărilor. În ceea ce privește calea de atac împotriva celei de a doua hotărâri a High Court, deși a exprimat ferm unele opinii proprii, Court of Appeal a concluzionat totuși că, în privința anumitor aspecte, dispozițiile legale nu reprezentau un „act clar”<sup>30</sup>. În special, această instanță a continuat să aibă dubii cu privire la sensul noțiunii „necesitatea” reambalării, la sarcina probei și la consecințele lipsei notificării prealabile. Prin urmare, Court of Appeal a hotărât să adreseze Curții o nouă serie de întrebări, formulate după cum urmează:

*„Produse reambalate prin înlocuirea ambalajului exterior*

- 1) Dacă un importator paralel comercializează, într-un stat membru, un produs farmaceutic importat dintr-un alt stat membru în ambalajul său interior original, dar cu un ambalaj exterior nou, al

29 — Decizia pronunțată de Laddie J la 6 februarie 2003, [2003] EWHC 110 (Ch).

30 — Convinsă probabil în acest sens și de faptul că fiecare dintre părți pretindea, ca urmare a „clarificării” din partea Curții, că a câștigat, în totalitate sau în mare parte, în privința drepturilor asupra mărcii.

cărui text este redactat în limba statului membru de import (produs «reambalat prin înlocuirea ambalajului exterior»):

efectuează reambalarea prin înlocuirea ambalajului exterior și, în caz afirmativ, în ce mod?

a) sarcina probei cu privire la faptul că acest nou ambalaj respectă fiecare dintre condițiile stabilite în hotărârea [Bristol-Myers Squibb și alții] aparține importatorului sau titularul mărcii este cel care are obligația să demonstreze că aceste condiții nu sunt îndeplinite sau sarcina probei variază în funcție de condiția în cauză și, în caz afirmativ, în ce mod?

c) a patra condiție stabilită în hotărârea [Bristol-Myers Squibb și alții,] citată anterior, și anume ca prezentarea produsului reambalat să nu fie de natură a prejudicia reputația mărcii sau pe cea a titularului său, nu este încălcată decât dacă ambalajul este defectuos, de proastă calitate sau neîngrijit sau această condiție se extinde la orice fapt de natură a prejudicia reputația mărcii?

b) prima condiție stabilită în hotărârea [Bristol-Myers Squibb și alții], astfel cum a fost interpretată în hotărârea [Pharmacia & Upjohn<sup>31</sup>] și în hotărârea [Boehringer I], și anume că trebuie să se demonstreze necesitatea reambalării produsului pentru a nu împiedica accesul efectiv pe piață, se aplică numai reambalării prin înlocuirea ambalajului exterior (cum a hotărât Curtea de Justiție a AELS în cauza E-3/02, Paranova/Merck) sau aceasta se aplică, de asemenea, modului și stilului concret în care importatorul paralel

d) dacă răspunsul la prima întrebare litera c) este că a patra condiție este încălcată prin orice fapt de natură a prejudicia reputația mărcii și dacă i) fie marca nu este aplicată pe noul ambalaj exterior (înlăturarea mărcii – «demarcaj»), ii) fie importatorul paralel aplică pe noul ambalaj propriul său logo sau propriul stil sau prezentare sau o prezentare utilizată pentru mai multe produse diferite («comarcaj»), trebuie să se considere că aceste tipuri de concepere a ambalajului prejudiciază reputația mărcii sau aceasta este numai o chestiune de fapt ce ține de aprecierea instanțelor naționale?

31 — Hotărârea din 12 octombrie 1999 (C-379/97, Rec., p. I-6927).

- e) dacă răspunsul la prima întrebare litera d) este că este vorba doar despre o chestiune de fapt, cui îi revine sarcina probei?

*Produse care au făcut obiectul unei noi etichetări*

- 2) Dacă un importator paralel comercializează, într-un stat membru, un produs farmaceutic importat dintr-un alt stat membru în ambalajul său interior și exterior original prin aplicarea pe acesta a unei etichete suplimentare exterioare, redactată în limba statului membru de import (produs «cu etichetă autocolantă aplicată»):

- a) cele cinci condiții stabilite în hotărârea [Bristol-Myers Squibb și alții] sunt general aplicabile?

- b) dacă răspunsul la a doua întrebare litera a) este afirmativ, sarcina probei că ambalajul cu aplicarea unei etichete răspunde fiecăreia dintre condițiile stabilite în hotărârea [Bristol-Myers Squibb și alții] revine importatorului sau titularul mărcii este cel care trebuie să probeze că aceste condiții nu sunt îndeplinite sau sarcina probei variază în funcție de condiția în cauză?

- c) dacă răspunsul la a doua întrebare litera a) este afirmativ, prima condiție stabilită în hotărârea [Bristol-Myers Squibb și alții], astfel cum a fost interpretată în hotărârea [Pharmacia & Upjohn] și în hotărârea [Boehringer I], respectiv că trebuie să se demonstreze necesitatea de a reambala produsul pentru a nu împiedica accesul efectiv pe piață, se referă doar la faptul de a aplica o etichetă sau se referă și la modalitatea și stilul concret în care importatorul paralel efectuează această aplicare?

- d) dacă răspunsul la a doua întrebare litera a) este afirmativ, a patra condiție stabilită în hotărârea [Bristol-Myers Squibb și alții], respectiv ca prezentarea produsului reambalat să nu fie de natură a prejudicia reputația mărcii sau pe cea a titularului său, nu este încălcată decât dacă ambalajul este defectuos, de proastă calitate sau neglijent sau această condiție se extinde la orice fapt de natură să prejudicieze reputația mărcii?

- e) dacă răspunsul la a doua întrebare litera a) este afirmativ și dacă răspunsul la a doua întrebare litera d) este că a patra condiție este încălcată prin orice fapt de natură să prejudicieze reputația mărcii, reputația mărcii este prejudiciată, în acest sens, dacă: i) fie eticheta suplimentară este aplicată astfel încât să mascheze total sau parțial

una dintre mărcile titularului, (ii) fie nu se menționează pe eticheta suplimentară că marca în cauză aparține titularului, (iii) fie denumirea importatorului paralel este imprimată cu majuscule?

(respectiv daune-interese sau confiscarea tuturilor beneficiilor obținute prin încălcare) în aceleași condiții ca în cazul contrafacerii?

### *Notificare*

- 3) Dacă un importator paralel a omis, cum cere a cincea condiție stabilită în hotărârea [Bristol-Myers Squibb și alții], să transmită notificarea cu privire la un produs reambalat și, în consecință, a adus atingere mărcii/mărcilor titularului numai în considerarea acestui motiv:
- a) orice operațiune de import subsecventă cu privire la acest produs constituie o încălcare sau importatorul nu săvârșește o încălcare decât până la momentul în care titularul a luat cunoștință de produs sau în care termenul de notificare a expirat?
  - b) titularul este îndreptățit, ca urmare a încălcării săvârșite de importator, să ceară o despăgubire pecuniară
  - c) acordarea despăgubirilor pecuniare titularului, pe motivul acestui tip de încălcări săvârșite de importator, este supusă principiului proporționalității?
  - d) în cazul unui răspuns negativ, pe ce bază trebuie să se evalueze o astfel de despăgubire, având în vedere faptul că produsele în cauză au fost puse pe piață în interiorul SEE de către titular sau cu consimțământul acestuia?"
28. Reclamantele, pârâtele și Comisia Comunităților Europene au depus observații scrise și au fost reprezentate toate în ședință.

**Cele cinci condiții stabilite în hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții se aplică produselor cu etichete autocolante suprapuse?**

care se suprapun etichete autocolante sunt aplicabile condițiile BMS<sup>33</sup>. Pârâtele susțin că din jurisprudența Curții<sup>34</sup> rezultă că în cazul etichetelor autocolante suprapuse nu sunt aplicabile condițiile BMS.

29. După cum a subliniat Comisia, dacă la această întrebare<sup>32</sup> se răspunde afirmativ, a doua întrebare literale b)-e) poate fi de fapt reunită cu prima întrebare literale a)-d). Dacă se răspunde negativ, a doua întrebare literale b)-e) nu se mai justifică. În consecință, pare logic să se examineze în primul rând a doua întrebare litera a).

32. După cum în mod corect subliniază pârâtele, toate cauzele anterioare priveau diferite tipuri de reambalare prin înlocuirea ambalajului exterior. Curtea a fost sesizată cu privire la problema suprapunerii de etichete autocolante în cazul produselor farmaceutice numai în cauza Boehringer I, dar, contrar celor susținute de reclamante, această problemă nu a reprezentat un aspect esențial în cauza menționată.

30. În a doua sa hotărâre, High Court a considerat că hotărârea Curții în cauza Boehringer I se limitează la reambalare prin înlocuirea ambalajului exterior, pe motiv că numai aceasta era în mod intrinsec prejudiciabilă obiectului specific al mărcii. Instanța de trimitere apreciază că aplicarea de etichete autocolante nu prejudiciază reputația reclamantelor sau pe cea a mărcilor acestora.

33. În opinia noastră, punctul de vedere al pârâtelor este mai bine susținut de jurisprudență și de principiile care stau la baza acesteia decât cel al reclamantelor și al Comisiei.

31. În opinia reclamantelor și a Comisiei, Curtea a confirmat că în cazul ambalajelor pe

33 — Hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții, citată la nota de subsol 20, punctul 55, hotărârea din 11 iulie 1996, Eurim-Pharm (C-71/94-C-73/94, Rec., p. I-3603), hotărârea Loendersloot, citată la nota de subsol 3, punctul 27, și hotărârea Boehringer I.

34 — Hotărârea Hoffmann-La Roche, citată la nota de subsol 10, hotărârea din 3 decembrie 1981, Pfizer (1/81, Rec., p. 2913), hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții, citată la nota de subsol 20, hotărârea Pharmacia&Upjohn, citată la nota de subsol 31, hotărârea Loendersloot, citată la nota de subsol 3, punctul 27, și hotărârea Boehringer I.

32 — A doua întrebare litera a).

34. În hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții, Curtea a afirmat:

„[...] titularul [mărcii] se poate [...] opune reambalării produsului într-un nou ambalaj exterior dacă importatorul este capabil să confecționeze un ambalaj care să poată fi comercializat în statul membru de import, de exemplu, prin aplicarea pe ambalajul original exterior sau interior a unor noi etichete redactate în limba statului membru de import [...]”<sup>35</sup>.

35. În mod similar, în hotărârea Loendersloot:

„Persoana care efectuează o reetichetare trebuie [...] să utilizeze mijloace care fac realizabil comerțul paralel cu afectarea în cea mai mică măsură posibilă a obiectului specific al dreptului asupra mărcii. Astfel, dacă indicațiile de pe etichetele originale sunt conforme cu normele privind etichetarea în vigoare în statul membru de destinație, dar aceste norme impun furnizarea unor informații suplimentare, nu este necesar ca

etichetele originale să fie îndepărtate și aplicate din nou sau înlocuite, din moment ce aplicarea pe sticlele în cauză a unui simplu autocolant care să cuprindă informațiile suplimentare poate fi suficientă”<sup>36</sup>.

36. Cu toate că nu răspund în mod explicit la întrebarea dacă aplicarea de noi etichete echivalează cu o „reambalare” în sensul jurisprudenței Curții cu privire la articolul 30 CE, aceste afirmații ale Curții sugerează în mod evident că titularul mărcii nu se poate opune aplicării de etichete autocolante. Prin urmare, după cum în mod logic reiese din aceste afirmații, respectiva presupunere nu reprezintă o reambalare.

37. Este adevărat că, în hotărârea Phytheron International<sup>37</sup>, care a precedat hotărârea Loendersloot, Curtea a statuat că „simpla adăugare pe etichetă [a unui anumit număr de mențiuni destinate să îndeplinească cerințele legale ale statului membru de import] nu poate constitui un motiv justificat în sensul articolului 7 alineatul (2) din directiva cu privire la mărci, cu condiția ca eticheta astfel modificată să nu omită anumite informații importante sau să nu menționeze informații inexacte sau prezentarea sa nu fie de natură a prejudicia reputația mărcii și pe cea a titularului său (a se vedea

35 — Punctul 55.

36 — Punctul 46.

37 — Hotărârea din 20 martie 1997 (C-352/95, Rec., p. I-1729).

hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții, punctele 65, 75 și 76)<sup>38</sup>.

38. Trimiterea făcută de către Curte la hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții în citatul de mai sus arată în mod evident că rezerva cu privire la aceste informații reprezintă o referire la a doua condiție BMS, și anume aceea că reambalarea nu poate afecta starea originală a produsului. Deși ar putea părea surprinzător, în hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții, Curtea a considerat că în cazul produselor farmaceutice, furnizarea unor informații neadecvate poate „afecta indirect” starea originală a produsului. A aprecia dacă acesta este sau nu cazul reprezintă o chestiune de fapt a cărei rezolvare este de competența instanței naționale<sup>39</sup>. Prin urmare, hotărârea Phytheron International sugerează că a doua și a patra condiție BMS (lipsa unei atingeri aduse reputației) se aplică suprapunerii de etichete autocolante. Totuși, chiar în hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții s-a admis că aplicarea de etichete autocolante pe ambalajul *interior* nu încalcă a doua condiție<sup>40</sup>. În consecință, se poate considera *a fortiori* că aplicarea de etichete autocolante pe ambalajul *exterior*, astfel cum au procedat părțile în prezenta cauză, nu încalcă această condiție. Mai mult, hotărârea Phytheron International nu privea produse farmaceutice. Așadar, nu credem că se poate considera că hotărârea Phytheron International are auto-

ritate în ceea ce privește concluzia potrivit căreia a doua condiție BMS se aplică suprapunerii de etichete autocolante.

39. Având în vedere indicațiile contradictorii din jurisprudența mai recentă (după cum arată faptul că atât reclamantele, cât și părțile se întemeiază pe hotărârile Loendersloot și Boehringer I), considerăm că răspunsul trebuie găsit prin raportare la principiile de bază.

40. Sursa originală a condițiilor BMS, hotărârea Hoffmann-La Roche<sup>41</sup>, face referire la dreptul titularului de a se opune oricărei utilizări a mărcii care poate compromite garantarea originii<sup>42</sup>. Oricare ar fi abordarea adoptată de Curte de-a lungul timpului cu privire la riscurile implicate de înlocuirea ambalajului exterior, nu considerăm că aplicarea de etichete autocolante, în discuție în prezenta cauză, reprezintă o utilizare a mărcii care poate compromite garantarea originii. Marca este aplicată pe produse autentice fără niciun risc de a afecta starea originală a produsului însuși. Această teză este susținută de constatările High Court cu privire la situația de fapt, confirmate în apel de instanța de trimitere. În opinia noastră, atunci când nu există niciun risc de a compromite garantarea originii, astfel cum se întâmplă în cazul aplicării unei etichete suplimentare exterioare peste ambalajul

38 — Punctul 23.

39 — A se vedea punctele 65 și 66.

40 — A se vedea punctul 64.

41 — Citată la nota de subsol 10.

42 — Punctul 7.

exterior original, cu păstrarea ambalajului original interior<sup>43</sup>, condițiile BMS nu sunt aplicabile.

lajul său interior și exterior original pe care importatorul paralel a aplicat o etichetă suplimentară exterioară imprimată în limba statului membru de import. Având în vedere această concluzie, a doua întrebare literele b)-e) nu se justifică.

41. În opinia noastră, această abordare reflectă cel mai bine echilibrul corespunzător între principiul fundamental al tratatului, care este libera circulație a mărfurilor, și drepturile titularilor mărcilor în legătură cu importurile paralele. În cazul în care nu există niciun risc cu privire la garantarea originii astfel cum a fost definită de Curte, libera circulație a mărfurilor trebuie să prevaleze. Atunci când un titular al unei mărci demonstrează, în fapt, că aplicarea de etichete autocolante riscă să compromită garantarea originii astfel înțeleasă, este posibil ca, în mod excepțional, prin derogare de la principiul liberei circulații a mărfurilor, drepturile titularului asupra mărcii să prevaleze. Aceasta rezultă din modul în care Curtea a definit drepturile esențiale și obiectul specific al mărcii.

**Condiția care impune ca reambalarea să fie necesară se aplică numai reambalării într-un nou ambalaj exterior sau modalității și stilului concret de reambalare, iar în caz afirmativ, în ce mod?**

43. Această întrebare<sup>44</sup> a fost adresată deoarece High Court a statuat în a doua sa hotărâre că criteriul necesității se aplica nu numai reambalării în sine, ci și detaliilor privind modalitatea de reambalare. Această instanță a concluzionat prin urmare că reambalarea ar trebui să fie cât se poate de discretă din punctul de vedere al mărcii. Instanța de trimitere nu este de acord cu această opinie.

42. Prin urmare, concluzionăm cu privire la a doua întrebare litera a) că nu sunt aplicabile condițiile BMS în cazul în care un importator paralel comercializează într-un stat membru un produs farmaceutic importat dintr-un alt stat membru în amba-

44. Reclamantele susțin, citând din nou hotărârile Boehringer I și Loendersloot<sup>45</sup>,

43 — După cum se deduce din modul de redactare a întrebărilor.

44 — Prima întrebare litera b). [Prima întrebare litera a) este examinată mai jos, la punctele 81-99].

45 — Citată la nota de subsol 3, punctul 46.



că cerința necesității se aplică modalității și stilului concret al reambalării<sup>46</sup>. Pârâtele și Comisia, citând aceleași hotărâri, adoptă o poziție contrară.

45. În esență, problema necesității s-a ridicat deoarece High Court a afirmat că jurisprudența Curții cu privire la reambalare stabilește o „presupunție irefragabilă” potrivit căreia reambalarea, chiar și atunci când nu afectează și nu este de natură să afecteze în mod negativ calitatea produselor (fapt care a fost stabilit în acțiunea principală) și când nu are un impact negativ real asupra funcției mărcii de indicare a originii, afectează obiectul specific al mărcii. Această teză rezultă din afirmația Curții în hotărârea Boehringer I potrivit căreia „însăși reambalarea produselor farmaceutice care poartă marca afectează obiectul specific al mărcii, fără a fi necesar în acest context să se evalueze efectele concrete ale reambalării efectuate de către importatorul paralel”<sup>47</sup>.

46 — Poate este util să subliniem că întrebarea se limitează la modificările aduse ambalajului exterior. Pentru acest motiv, analogia cu vânzarea de mașini de marcă în China pe care reclamantele încearcă să o facă (pe care Comisia a calificat-o în ședință drept „complet stupidă”) nu ni se pare a fi deosebit de relevantă. De fapt, exemplul comercializării de mașini discreditează teza reclamantelor, întrucât concesionarii practică în mod frecvent comarcajul, asigurându-se, de exemplu, că numele lor apare pe numărul de înmatriculare sau în altă parte pe mașină.

47 — Punctul 30.

46. Respectiva afirmație parafraza hotărârea Hoffmann-La Roche<sup>48</sup>. Cu tot respectul, nu suntem convingeți că acest rezumat este în întregime corect. Ceea ce Curtea a indicat în mod efectiv în hotărârea Hoffmann-La Roche a fost că garantarea originii trebuie să aibă drept efect siguranța consumatorului că un produs care poartă o marcă nu a făcut obiectul unei intervenții neautorizate din partea unei terțe persoane, „care să afecteze starea [sa] originară”<sup>49</sup>. Acest fapt sugerează că modalitatea și stilul concret al reambalării care afectează *numai ambalajul exterior* nu ar compromite garantarea originii.

47. În plus, după cum am arătat deja<sup>50</sup>, nu considerăm că noțiunea de „stare a produselor [care a fost] modificată sau deteriorată” [formularea articolului 7 alineatul (2) din directiva cu privire la mărci, care reflectă condițiile din hotărârea Hoffmann-La Roche] ar trebui interpretată în sens larg.

48. Lucrările pregătitoare<sup>51</sup> sugerează de asemenea că, inițial, Comisia a avut în vedere

48 — Citată la nota de subsol 10.

49 — Punctul 7. În continuare (la punctele 9-12), Curtea a dezvoltat precursorul a ceea ce a devenit criteriul necesității și a abordat mai succint ceea ce în prezent constituie condițiile BMS.

50 — Punctul 13 de mai sus.

51 — A se vedea expunerea de motive a propunerii pentru o primă directivă a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci [COM(80) 635 final, din 19 noiembrie 1980], comentariu referitor la articolul 6.

ca cerința necesității să se aplice reambalării și ca importatorul paralel să se bucure de un grad de libertate în ceea ce privește modalitatea exactă în care efectuează ambalarea, *cu condiția* îndeplinirii cerințelor stabilite în hotărârea Hoffman-La Roche<sup>52</sup>. Nimic nu sugerează faptul că această intenție nu a supraviețuit procesului legislativ.

dacă acest design al ambalajului trebuia apreciat exclusiv pe baza condiției potrivit căreia reambalarea nu trebuie să afecteze în mod negativ reputația titularului mărcii sau pe cea a mărcii.

49. Instanța de trimitere și pârâtele apreciază că hotărârea Curții AELS în cauza Paranova/Merck<sup>53</sup> confirmă opinia potrivit căreia condiția necesității se aplică numai faptului reambalării, nu și modalității și stilului concret al acesteia. Nu avem convingerea că respectiva soluție este pe atât de clar definită pe cât se sugerează. Totuși, aceasta este cu siguranță relevantă.

50. În această cauză, Curtea AELS a fost întrebată, printre altele, dacă criteriul necesității pe care Curtea de Justiție îl aplicase în interpretarea „motivelor justificate” în sensul articolului 7 alineatul (2) se aplica și designului mai specific al ambalajului sau

51. Curtea AELS a examinat jurisprudența Curții de Justiție și în special condițiile BMS. Aceasta a considerat că pe baza primei condiții „se va stabili dacă importatorul paralel are dreptul de a reambala produsul și de a aplica din nou marca producătorului, pe când celelalte criterii vor permite stabilirea condițiilor în care se poate exercita acest drept în vederea protejării intereselor legitime ale titularului mărcii”. Citând hotărârile Bristol-Myers Squibb și alții, Merck Sharpe & Dohme<sup>54</sup>, Boehringer I și Pharmacia & Upjohn<sup>55</sup>, Curtea AELS a afirmat că „permiserea importurilor paralele și a reambalării sunt mijloace care vizează garantarea liberei circulații a mărfurilor. [...] Dreptul importatorului paralel de a proceda la reambalare este, cu alte cuvinte, justificat deoarece are o contribuție importantă în a depăși împărțirea pieței AELS prin frontierele naționale. Acesta este contextul în care Curtea de Justiție a stabilit criteriul necesității [...]. Rezultă că [acest criteriu] este relevant pentru determinarea dreptului importatorului paralel de a proceda la o reambalare în sine atunci când comportamentul titularului mărcii și obstacolele de fapt și de drept în calea comerțului împiedică accesul efectiv pe piața statului de

52 — A se vedea hotărârea Pfizer, citată la nota de subsol 34, în care importatorul paralel a respectat întocmai cerințele din hotărârea Hoffmann-La Roche, iar Curtea a aprobat abordarea acestuia.

53 — Hotărârea din 8 iulie 2003 (E-3/02, ETMR 2004, p. 1).

54 — Hotărârea din 23 aprilie 2002 (C-443/99, Rec., p. I-3703).

55 — Citată la nota de subsol 31.

import. Atunci când [...] dreptul de a efectua reambalarea există fără îndoială și, prin exercitarea acestui drept, importatorul paralel a dobândit acces efectiv pe piață, cerința necesității nu poate fi determinantă pentru interpretarea termenilor «motive justificate» din articolul 7 alineatul (2) din directivă. [...] A impune cerința necesității în ceea ce privește comportamentul pe piață al importatorului paralel după dobândirea accesului pe piață, în special cu privire la strategia sa de prezentare a produselor, precum publicitatea sau designul ambalajului, ar reprezenta o restricție disproporționată privind libera circulație a mărfurilor»<sup>56</sup>.

52. În opinia noastră, acest raționament este corect. Condițiile BMS (și, bineînțeles, condițiile originale stabilite în hotărârea Hoffmann-La Roche) susțin, prin structura lor, această interpretare. Mai mult, aceasta este sprijinită de abordarea Curții în hotărârea Pharmacia & Upjohn<sup>57</sup>, în care se afirmă că „cerința necesității este îndeplinită dacă [...] reglementările sau practicile din statul membru de import blochează comercializarea produsului în discuție în respectivul stat”.

56 — Punctele 41-45.

57 — Citată la nota de subsol 31, punctul 43. Deși pasajul citat se referă la suprimarea și înlocuirea mărcii mai degrabă decât la reambalare la modul general, după cum reiese clar din punctele 37-39, Curtea consideră că cele două situații sunt guvernate de aceleași principii.

53. S-a sugerat<sup>58</sup> că hotărârea Curții AELS nu acordă suficientă importanță „dreptului unui titular al unei mărci să își prezinte marca astfel cum dorește” și că, din această cauză, respectiva hotărâre nu ar fi întemeiată. Titularul unei mărci dispune, bineînțeles, de un astfel de drept. Dar acest drept este epuizat din momentul în care produsul a fost introdus pe piață în cadrul Comunității de către titular sau cu consimțământul acestuia. Acesta este obiectul regulii epuizării, care urmărește să garanteze faptul că drepturile de proprietate intelectuală nu sunt utilizate pentru a împiedica libera circulație a mărfurilor. În opinia noastră, această regulă nu ar trebui înlăturată decât pentru motive deosebit de imperative.

54. În plus, există un argument extrem de convingător, de ordin pragmatic (care, din punctul nostru de vedere, este cel puțin la fel de important ca și coerența conceptuală a dispozițiilor legale), împotriva opiniei potrivit căreia criteriul necesității se aplică modalității și stilului concret al reambalării. O astfel de interpretare ar presupune o sarcină insuportabilă pentru instanțele naționale, care ar trebui să adopte numeroase decizii cu privire la detalii minore de desen și de culoare care, în mod evident, nu sunt de competența lor.

55. Prin urmare, concluzionăm că cerința ca reambalarea să fie necesară se aplică numai

58 — De către Eli Lilly and Co, una dintre reclamante.

reambalării prin modificarea ambalajului exterior, și nu se extinde asupra modalității și stilului concret al reambalării.

pare că a considerat că în privința acestui aspect pot persista îndoieli.

**A patra condiție BMS este încălcată numai dacă ambalajul este defectuos, de proastă calitate sau neingrijit sau această condiție se extinde la orice fapt de natură a prejudicia reputația mărcii?**

56. A patra condiție BMS este ca „prezentarea produsului reambalat să nu fie de natură a prejudicia reputația mărcii sau pe cea a titularului său. Astfel, ambalajul nu trebuie să fie defectuos, de slabă calitate sau neingrijit”.

57. Această întrebare<sup>59</sup> își are originea în afirmația părâtelor potrivit căreia a patra condiție se referă numai la ambalajele de proastă calitate. Instanța de trimitere nu împărtășește această opinie, apreciind că orice prejudiciu adus reputației mărcii înseamnă neîndeplinirea condiției, dar se

58. Suntem de acord cu opinia reclamantelor și a Comisiei că nu există motive pentru a afirma că a patra condiție BMS se referă exclusiv la aspecte privind un ambalaj defectuos, de proastă calitate sau neingrijit. Rezultă în mod clar din punctele 75-77 din hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții că referirea Curții la astfel de ambalaje s-a făcut cu titlu de exemplu de „prezentare neadecvată” a produselor farmaceutice, care poate prejudicia reputația mărcii.

59. Mai mult, începând cu hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții, Curtea a recunoscut alte exemple de prejudiciere a reputației care puteau, în principiu, să reprezinte un „motiv justificat” în sensul articolului 7 alineatul (2), permițând titularului să se opună comercializării ulterioare a produselor care au fost introduse pe piață în cadrul Comunității de către acesta sau cu consimțământul său<sup>60</sup>. Astfel, în hotărârea Parfums Christian Dior<sup>61</sup>, Curtea a afirmat în general că

59 — Prima întrebare litera c).

60 — În pofida modului de redactare, articolul 7 alineatul (2) nu conferă el însuși un drept de acțiune. Titularul mărcii care dorește să se opună unei încălcări invocate trebuie să se situeze la rândul său în limitele articolului 5 alineatul (1) din directiva menționată (a se vedea punctul 19 de mai sus).

61 — Hotărârea din 4 noiembrie 1997 (C-337/95, Rec., p. I-6013, punctele 43 și 46).

prejudiciul adus reputației unei mărci poate fi un motiv justificat și a indicat în special că utilizarea unei mărci într-o campanie publicitară care prejudiciază grav reputația mărcii poate reprezenta un motiv justificat. În hotărârea BMW<sup>62</sup>, Curtea a statuat că poate reprezenta un motiv justificat utilizarea unei mărci în campania publicitară a distribuitorului într-un mod în care poate da impresia că există o legătură comercială între distribuitor și titularul mărcii.

defectuos, de proastă calitate sau neglijat. Întrebarea care prezintă importanță este dacă există un risc grav de prejudiciere a reputației mărcii.

**Anumite metode (specifice) de reambalare prejudiciază în mod necesar reputația mărcii sau prejudiciul adus reputației reprezintă o chestiune de fapt?**

60. În opinia noastră, pârâtele nu au combătut în mod convingător aceste argumente. Acestea se bazează pe includerea cuvântului „astfel”<sup>63</sup> în a patra condiție, care ar sugera că numai atunci când ambalajul este defectuos, de proastă calitate sau neglijat aceasta nu ar fi respectată. Cuvântul „astfel” reprezintă o bază extrem de fragilă pentru fundamentarea unei astfel de interpretări. În orice caz, ar putea însemna deopotrivă „cu titlu de exemplu”, sprijinind, în consecință, opinia contrară.

62. Prin intermediul acestei întrebări<sup>64</sup>, instanța națională solicită să se stabilească dacă (i) faptul de a nu aplica marca pe noul ambalaj exterior („demaraj”) sau (ii) faptul importatorului paralel de a aplica fie propriul logo sau propriul stil sau prezentare sau o prezentare utilizată pentru mai multe produse diferite („comaraj”) prejudiciază în mod necesar reputația mărcii sau dacă prejudiciul adus reputației este o chestiune de fapt.

61. Prin urmare, concluzionăm că a patra condiție BMS nu este limitată la ambalajul

63. După cum s-a arătat mai sus, în a doua sa hotărâre, High Court a considerat că trebuie să se prezume că orice reambalare

62 — Hotărârea din 23 februarie 1999 (C-63/97, Rec., p. I-905, punctul 51).

63 — „Ainsi” în versiunea franceză, „thus” în versiunea engleză.

64 — Prima întrebare litera d).

prejudiciază reputația mărcii. Instanța de trimitere nu este de acord cu această opinie, afirmând că în anumite cazuri comarcajul poate cauza un astfel de prejudiciu, de exemplu, dacă creează percepția că titularul mărcii aplicate este producătorul sau că importatorul și producătorul sunt implicați într-o asocieră în participațiune. Totuși, nu acesta este cazul în prezenta procedură. În ceea ce privește demarcajul, instanța de trimitere observă de asemenea că nu se aduce un prejudiciu reputației mărcii. Titularul unei mărci nu are dreptul să impună distribuitorilor succesivi să păstreze marca sa pe produs.

64. Reclamantele arată că atât demarcajul, cât și comarcajul prejudiciază în mod inerent reputația mărcii. Pârâtele arată că demarcajul nu reprezintă în niciun caz o încălcare, din moment ce acesta nu reprezintă o „utilizare” a mărcii în sensul articolului 5 alineatul (1). În privința comarcajului, nu s-a sugerat în hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții că adoptarea de către importatorul paralel a unui stil propriu pentru ambalajul său ar prejudicia reputația mărcii<sup>65</sup>. Comisia arată că, deși fiecare dintre împrejurările indicate ar putea, în principiu, să prejudicieze marca, este de competența instanței naționale să

efectueze, în fiecare caz, o apreciere de fapt detaliată pentru a stabili dacă în mod efectiv lucrurile stau astfel.

65. Suntem de acord cu poziția adoptată de Comisie. Este evident (a se vedea punctele 58 și 59 de mai sus) că atât prezentarea neadecvată a mărcii, cât și sugerarea incorectă a unei legături comerciale cu titularul mărcii sunt de natură, în principiu, să prejudicieze reputația mărcii [deși hotărârea Parfums Christian Dior arată în egală măsură că numai prejudiciul *grav* adus reputației va reprezenta un motiv justificat în sensul articolului 7 alineatul (2)<sup>66</sup>]. Curtea a confirmat în hotărârea BMW că aspectul dacă o campanie publicitară poate crea impresia că există o legătură comercială între distribuitor și titularul mărcii reprezintă o chestiune de fapt pe care instanța națională este competentă să o aprecieze prin prisma împrejurărilor fiecărei cauze<sup>67</sup>. Considerăm că același raționament ar trebui să se aplice și în celelalte împrejurări care ar putea reprezenta „motive justificate” în sensul articolului 7 alineatul (2). Aspectul dacă o anumită împrejurare (de exemplu, prejudicierea reputației) poate constitui în principiu un „motiv justificat” este o chestiune de drept, dar aspectul dacă într-o anumită cauză există

65 — A se vedea de asemenea hotărârea Pfizer, citată la nota de subsol 34.

66 — Punctul 46.

67 — Punctul 55.

respectiva împrejurare este o chestiune de fapt.

66. În consecință, concluzionăm că atât prezentarea neadecvată, cât și sugerarea incorectă a unei legături comerciale pot, în principiu, să prejudicieze reputația mărcii. Aspectul dacă anumite forme de ambalaj aduc un astfel de prejudiciu și dacă prejudiciul este suficient de grav încât să reprezinte un „motiv justificat” în sensul articolului 7 alineatul (2) din directivă reprezintă o chestiune de fapt de competența instanței naționale.

#### **Care este efectul lipsei notificării impuse de a cincea condiție BMS?**

67. A cincea condiție BMS impune importatorului să notifice titularul mărcii anterior punerii în vânzare a produsului reambalat și, la cerere, să îi furnizeze un specimen al acestuia.

68. În hotărârea *Boehringer I*, Curtea a statuat că, dacă însuși importatorul paralel

nu respectă cerința notificării prealabile, titularul mărcii se poate opune comercializării produsului reambalat și că, în cazul unui litigiu, este de competența instanței naționale să aprecieze, prin prisma tuturor împrejurărilor relevante, dacă titularul a dispus de un termen rezonabil pentru a reacționa cu privire la ambalarea propusă. Curtea a sugerat, cu titlu „indicativ”, că un termen de 15 zile lucrătoare ar părea un termen rezonabil<sup>68</sup>.

69. În a doua sa hotărâre, High Court a considerat că nu a reieșit în mod evident din hotărârea *Boehringer I* care era calea de atac adecvată de care dispunea titularul mărcii în cazul în care importatorul nu l-ar fi notificat în prealabil, dar acesta ar fi respectat celelalte condiții BMS. Prin urmare, instanța de trimitere întreabă<sup>69</sup>, presupunând că aceasta ar fi situația: a) dacă orice operațiune de import subsecventă efectuată de importator constituie o încălcare sau dacă importatorul nu săvârșește o încălcare decât până la momentul în care titularul a luat cunoștință de produs și în care termenul de notificare a expirat; b) dacă titularul este îndreptățit să solicite daune sau o despăgubire pecuniară în aceleași condiții ca în cazul contrafacerii; c) dacă acordarea unor astfel de despăgubiri face obiectul principiului proporționalității și

68 — Dispozitiv și punctul 67.

69 — A treia întrebare.

d), în caz negativ, pe ce bază trebuie să se evalueze o astfel de despăgubire.

70. Reclamantele arată că orice activitate de import care se efectuează fără să se fi transmis o notificare reprezintă o încălcare a drepturilor asupra mărcii, indiferent dacă titularul acesteia avea sau nu cunoștință de aceasta, întrucât orice astfel de activitate induce consumatorul în eroare cu privire la originea produsului. Căile de atac trebuie să fie stabilite de dreptul național. Pârâtele arată că titularul este îndreptățit să obțină o despăgubire numai pentru perioada până la expirarea unui termen de 15 zile din momentul în care a luat cunoștință în mod efectiv, în orice mod, de ambalarea în cauză. Principiul proporționalității se aplică atât căilor de atac, cât și măsurilor concrete. Comisia împărtășește opinia reclamantelor potrivit căreia la a treia întrebare litera a) s-a răspuns deja în sensul primei soluții date de instanța națională: a se vedea hotărârea *Boehringer I*. Compensația trebuie stabilită în concordanță cu principiile naționale privind despăgubirea pecuniară, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar și internațional, în special dacă sunt conforme cu principiile echivalenței, efectului util și proporționalității.

71. Instanța de trimitere subliniază în mod întemeiat că cerința privind notificarea

prealabilă nu pare să aibă niciun temei în tratat. Aceasta a fost introdusă în hotărârea *Hoffmann-La Roche* pe motiv că era de natură să reducă riscul inducerii în eroare a consumatorului cu privire la originea produsului<sup>70</sup>. Această motivare a fost ulterior dezvoltată în hotărârea *Bristol-Myers Squibb* și alții, în care Curtea a explicat că cerința privind notificarea prealabilă împreună cu posibilitatea titularului mărcii (recunoscută prin respectiva hotărâre) de a solicita o mostră a produsului reambalat trebuie să permită titularului să verifice că reambalarea nu afectează starea originară a produsului și că prezentarea nu este de natură să prejudicieze reputația mărcii, oferindu-i, de asemenea, posibilitatea de a se proteja mai bine împotriva contrafacerii<sup>71</sup>.

72. Prin urmare, această cerință, spre deosebire de primele patru condiții BMS, care pot fi considerate condiții de fond, este o cerință de natură procedurală. În consecință, în opinia noastră, rezultă că încălcarea cerinței notificării implică o sancțiune diferită de sancțiunile aplicabile în cazul încălcării celorlalte condiții BMS, și anume a condițiilor de fond.

70 — Punctul 12.

71 — Punctul 78, reprodus în hotărârea *Boehringer I*, punctul 61. A se vedea de asemenea hotărârea *Loendersloot*, citată la nota de subsol 3, punctul 49.



73. Nu rezultă că trebuie minimalizată importanța cerinței notificării. Chiar dacă în esență este de natură procedurală, aceasta reprezintă totuși o garanție importantă pentru titularul mărcii. Lipsa notificării prealabile nu poate fi tratată cu ușurință.

74. Poate fi de asemenea important să se sublinieze că, exceptând cazuri foarte rare, lipsa notificării prealabile este deliberată. Importatorul paralel știe cine este titularul mărcii și cum să îl contacteze. După cum arată avocatul general Jacobs în concluziile sale în cauza Boehringer I, cerința notificării prealabile este „ușor de aplicat și ușor de respectat, contribuind astfel la aplicarea uniformă a dreptului comunitar”<sup>72</sup>.

75. Se pot avea în vedere două scenarii: lipsa notificării (sau notificare inadecvată), dar respectarea primelor patru condiții BMS și lipsa notificării (sau notificare inadecvată) și nerespectarea uneia sau mai multora dintre primele patru condiții BMS.

76. În primul dintre aceste două scenarii, care reprezintă baza întrebării adresate de

instanța de trimitere, considerăm că ar fi disproporționat ca, pentru omisiunea de a notifica în prealabil titularul mărcii, importatorul paralel să fie sancționat la fel de sever ca în situația în care, pe lângă omisiunea notificării prealabile, acesta ar fi încălcat una sau mai multe condiții de fond. Cu toate acestea, o sancțiune se impune, deoarece, astfel cum s-a arătat mai sus, notificarea prealabilă reprezintă o cerință procedurală importantă. Prin omisiunea notificării, importatorul paralel l-a privat (în mod deliberat) pe titularul mărcii de posibilitatea de a proceda la controlul prealabil pe care i-l permite dreptul comunitar. Sancțiunea ar trebui astfel să fie efectivă și disuasivă, dar nu ar trebui să fie echivalentă cu sancțiunea care s-ar aplica în cazul încălcării condițiilor de fond, deoarece în acest caz ar fi disproporționată.

77. Pârâtele își exprimă îngrijorarea că titularul mărcii poate, după ce a aflat, dintr-o altă sursă, despre existența unui produs reambalat, să amâne în mod deliberat începerea procedurii cu scopul de a crește despăgubirea pecuniară pentru încălcare. În opinia noastră, ar fi la fel de disproporționat și cu siguranță nedrept ca titularul mărcii să beneficieze astfel de propria lipsă de diligență.

78. În același mod, deoarece importatorul paralel exercită (de fapt) drepturi care îi sunt conferite de dreptul comunitar, sancțiunea nu trebuie nici să fie discriminatorie în

72 — Punctul 133.

privința sa pentru simplul motiv că exercită drepturi comunitare, iar nu drepturi conferite de legislația națională, și nici să facă imposibilă, în practică, exercitarea de către importatorul paralel a respectivelor drepturi.

prevăzute de dispozițiile legale naționale pentru încălcarea condițiilor de fond și să aplice o sancțiune distinctă și suplimentară pentru omisiunea notificării.

### Cui îi revine sarcina probei?

79. În orice caz, instanța națională este competentă să impună o sancțiune adecvată care respectă acești parametri.

80. Al doilea scenariu descris mai sus este, bineînțeles, pur ipotetic în prezenta cauză. Cu toate acestea, îl menționăm pentru a realiza o analiză completă. În prezenta cauză situația este foarte diferită. Lipsa notificării prealabile va fi, în astfel de cazuri, o circumstanță agravantă, deoarece pentru titularul mărcii devine mai dificil să se opună în mod legitim reambalării (fie în general, pe motiv că nu este necesar să se efectueze o reambalare, fie în special, pe motiv că ambalarea care s-a realizat efectiv nu îndeplinește a doua, a treia și/sau a patra condiție BMS). Dacă omisiunea notificării este deliberată, astfel cum este probabil, se presupune că obiectivul urmărit de importatorul paralel va fi de a-și asigura o poziție favorabilă pe piață înainte ca titularul mărcii să fie în măsură să își valorifice drepturile. În astfel de împrejurări, considerăm că instanța națională ar trebui să aplice sancțiunile obișnuite

81. Instanța de trimitere întreabă<sup>73</sup> dacă sarcina de a dovedi că noul ambalaj îndeplinește fiecare dintre condițiile BMS revine importatorului sau aceasta variază în funcție de condiție și, în caz afirmativ, în ce mod. În contextul celei de a patra condiții BMS (prejudicierea reputației), instanța de trimitere întreabă de asemenea<sup>74</sup> cui îi revine sarcina de a proba că o anumită formă a designului unui ambalaj prejudiciază reputația mărcii, presupunând că (după cum considerăm că este cazul) întrebarea dacă un asemenea design prejudiciază astfel marca este o chestiune de fapt.

82. În mod evident, impactul celor cinci condiții BMS și aspectul dacă în practică aplicarea lor respectă echilibrul adecvat între articolul 7 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (2) din directivă vor depinde semnificativ de

73 — Prima întrebare litera a).

74 — Prima întrebare litera d).

stabilirea părții căreia îi revine sarcina probei privind respectarea acestor condiții. Orientările date de hotărârea Boehringer I, respectiv că sarcina probei ar trebui să fie un aspect de procedură care trebuie stabilit de instanța națională cu condiția ca efectul său să fie nediscriminatoriu, s-au dovedit a fi insuficient de exacte, după cum demonstrează prezenta trimitere preliminară. În funcție de partea căreia instanța națională îi va atribui sarcina probei într-un anumit stat membru, aceleași împrejurări de fapt pot duce la rezultate diferite în state membre diferite, rezultat care ar fi contrar armonizării pe care directiva o urmărește<sup>75</sup>.

83. Pentru a determina rolurile pe care le au în acest context dreptul comunitar și, respectiv, dreptul național, este important să se diferențieze între a stabili cine ar trebui să aibă sarcina probei și a stabili cum trebuie făcută această probă. Suntem de acord cu instanța de trimitere că este util să se indice instanțelor naționale, de către Curtea de Justiție, cui îi revine sarcina probei privind cele cinci condiții BMS. Modalitatea în care se face această probă cu privire la fiecare condiție va fi un aspect care ține de normele naționale de procedură și referitoare la probe.

84. Reclamantele arată că sarcina probei cu privire la toate cele cinci condiții ar trebui să

revină părâtelor, întrucât reambalarea pune intrinsec în pericol drepturile titularului mărcii.

85. Pârâtele susțin două teze. În primul rând, acestea sugerează că sarcina probei cu privire la toate cele cinci condiții ar trebui să revină titularului mărcii. O astfel de interpretare nu se încadrează în contextul stabilit de hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții<sup>76</sup> și nu o vom mai lua în considerare.

86. În subsidiar, pârâtele sugerează că sarcina probei pentru fiecare condiție ar trebui astfel atribuită încât să revină părții care, în esență, face o afirmație pozitivă în legătură cu problema în cauză (pentru a evita riscul de a trebui să dovedească un fapt negativ). Pârâtele ar admite, prin urmare, că sarcina probei cu privire la prima condiție (necesitatea reambalării în vederea comercializării produsului), la a treia condiție (identificarea exactă a producătorului și a importatorului) și la a cincea condiție (notificarea) ar trebui să revină importatorului paralel. Totuși, acestea admit că ar trebui să solicite titularului mărcii să justifice orice cerere

75 — A se vedea hotărârea din 18 octombrie 2005, *Class International* (C-405/03, Rec., p. I-8735, punctul 73).

76 — A se vedea, de exemplu, modul de redactare a punctelor 49, 50, 69, 73, 74 și 78 din această hotărâre.

întemeiată pe afirmația că ambalajul nu ar respecta a doua condiție (lipsa efectelor asupra stării originare, instrucțiuni adecvate) sau pe cea de a patra (prezentare care nu prejudiciază marca).

87. Comisia arată că, pentru început, normele procedurale naționale trebuie să determine cui îi revine sarcina probei faptului că sunt îndeplinite condițiile BMS. Cu toate acestea, normele procedurale naționale care atribuie sarcina probei importatorului paralel pot fi adaptate dacă importatorul este în măsură să stabilească faptul că aplicarea acestora antrenează un risc real de împărțire a piețelor naționale<sup>77</sup>. Într-un astfel de caz, sarcina probei cu privire la fiecare condiție BMS revine părții care poate fi cea mai în măsură să dețină informațiile relevante pentru aprecierea acestei condiții.

88. De îndată ce se examinează cele cinci condiții BMS, este evident că acestea nu sunt omogene. Prima condiție este potențial complexă. În funcție de împrejurări, se va impune uneori o analiză detaliată a împrejurărilor de drept și de fapt cu privire la piață în statul membru de import în scopul de a stabili dacă reambalarea este necesară pentru a permite importatorului paralel să acceseze efectiv piața și să vândă pe respectiva piață.

La prima vedere, a doua și a patra condiție par a fi complexe. Totuși, în opinia noastră, fiecare necesită evaluarea a ceea ce este în esență un aspect relativ simplu: modificările aduse produsului prin reambalare presupun un risc real ca starea originară a produsului să fi fost afectată în mod negativ (a doua condiție) și noua prezentare a produsului este de natură să antreneze un risc real de prejudiciere a reputației mărcii (a patra condiție)? A treia și a cincea condiție sunt relativ mai simple.

89. În funcție de condiția examinată, poate fi mai mult sau mai puțin fezabil ca importatorul paralel sau titularul mărcii să adune informațiile necesare pentru a dovedi că o anumită condiție este (sau nu este) îndeplinită și, prin urmare, este mai mult sau mai puțin rezonabil să i se impună unuia sau celuilalt să adune aceste informații pentru a se elibera de sarcina probei.

90. În termeni mai generali, a impune importatorului paralel sarcina probei cu privire la toate cele cinci condiții ar înclina prea mult balanța în detrimentul liberei circulații a mărfurilor (principiul fundamental) și în favoarea protejării drepturilor de proprietate intelectuală (excepția de la acel principiu). În mod contrar, a solicita titula-

77 — Hotărârea din 8 aprilie 2003, Van Doren + Q (C-244/00, Rec., p. I-3051, punctele 37 și 41).

rului mărcii să facă dovada cu privire la toate cele cinci condiții ar face în mod corespunzător mai dificil pentru acesta să își exercite drepturile pe care le deține în temeiul articolului 7 alineatul (2) din directivă și (astfel cum am arătat deja) ar fi în contradicție cu hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții.

acestei afirmații rezultă implicit că importatorul paralel trebuie să demonstreze necesitatea reambalării pentru a înlătura prezumția potrivit căreia titularul mărcii păstrează dreptul de a se opune comercializării produselor reambalate. Cu greu se poate impune persoanei care dispune de o asemenea posibilitate să demonstreze că nu o poate exercita având în vedere împrejurările.

91. În opinia noastră, amândouă aceste opțiuni sunt așadar inadmisibile și se impune examinarea fiecărei condiții, pe rând.

*Prima condiție: necesitatea*

92. Curtea a indicat în hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții că „posibilitatea pe care o are titularul dreptului asupra unei mărci protejate într-un stat membru de a se opune comercializării de produse reambalate sub respectiva marcă ar trebui să nu fie limitată decât în măsura în care reambalarea efectuată de importator este necesară în vederea comercializării produsului în statul membru de import”<sup>78</sup>. Suntem de părere că din logica

93. De asemenea, suntem de părere că importatorul paralel este partea care poate fi cea mai în măsură să dețină informația care i-ar permite să facă proba cu privire la necesitatea reambalării. În mod firesc, acesta se va fi familiarizat cu cerințele legale aplicabile distribuției și comercializării produselor farmaceutice în statul membru de import. Acesta va cunoaște aspecte precum conținutul obligatoriu și limba în care este redactat prospectul adresat pacientului, precum și mărimea ambalajelor produselor care sunt (sau nu) prescrise în mod obișnuit și/sau rambursate în mod obișnuit de sistemul de asigurări sociale. Acesta are totodată motivația comercială de a depune efortul necesar pentru a stabili dacă (de exemplu) într-un anumit stat membru pacienții manifestă reticență față de ambalaje pe care s-au aplicat etichete autocolante<sup>79</sup>, astfel încât

79 — De exemplu, deoarece astfel de ambalaje conțin, parțial, informații într-o limbă pe care pacienții mai în vârstă nu o cunosc sau în care nu pot avea încredere sau, mai general, deoarece pacienții pot suspecta că aceste ambalaje au fost falsificate.

este necesar să se efectueze o reambalare prin înlocuirea ambalajului exterior în vederea comercializării cu succes a produsului.

94. Prin urmare, considerăm că sarcina probei cu privire la necesitate ar trebui să revină importatorului paralel.

*A doua condiție: lipsa unui efect negativ asupra stării produsului*

95. Importatorul paralel este cel care stabilește tipul de modificări pe care le efectuează asupra ambalajului produsului și modalitatea în care se efectuează acestea, precum și cel care asigură supravegherea (în consecință, și controlul) procesului de reambalare, știind că titularul mărcii se poate în mod legitim „opune oricărei reambalări care implică riscul ca produsul conținut în ambalaj să fie expus unor manipulări sau influențe care afectează starea sa originală”<sup>80</sup> și că reambalarea trebuie în consecință efectuată „în

împrejurări care nu pot afecta starea originală a produsului”<sup>81</sup>. Revine așadar importatorului paralel obligația de a demonstra că ceea ce el a decis să facă și modul în care a decis să facă respectivul lucru vor respecta integritatea produsului care poartă marca. Nu suntem de părere că acest fapt echivalează cu o dovadă negativă, după cum susțin părțile. În plus, în contextul produselor farmaceutice, importatorul paralel ar fi trebuit, bineînțeles, să fi convins deja autoritățile de reglementare competente că procesul său de reambalare nu prezintă niciun risc de a afecta starea produselor. Curtea a arătat deja<sup>82</sup> că, în contextul celei de a doua condiții BMS, riscul în discuție trebuie să fie un risc real, în opoziție cu un risc ipotetic sau abstract.

96. În opinia noastră, importatorul paralel îi revine sarcina probei privind lipsa unui efect negativ al reambalării.

*A treia condiție: identificarea în mod clar a importatorului și a producătorului*

97. Importatorul paralel determină și, în același timp, controlează procesul

80 — Hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții, punctul 59.

81 — Ibidem, punctul 60.

82 — Ibidem, punctele 61-63.

reambalării. Acesta stabilește aspecte precum culoarea, mărimea și caracterele utilizate pentru afișarea informației și pentru amplasarea informației pe ambalaj. În consecință, sarcina probei privind faptul că atât titularul mărcii, cât și importatorul paralel sunt identificați în mod clar pe produsul reambalat îi revine importatorului paralel.

sideră că riscul este grav, tot el este cel mai bine situat să prezinte dovezi în susținerea respectivei afirmații. Prin urmare, acestuia îi revine sarcina probei pozitive cu privire la încălcarea drepturilor sale asupra mărcii<sup>84</sup>.

*A patra condiție: prezentare care nu prejudiciază reputația mărcii*

98. Am arătat deja că, în opinia noastră, a patra condiție BMS este încălcată dacă ambalajul este de natură să producă un risc grav de a prejudicia reputația mărcii<sup>83</sup>. Rezultă că sarcina probei cu privire la faptul că a existat în mod efectiv un astfel de prejudiciu îi revine titularului mărcii. Acesta este cel mai bine situat pentru a aprecia dacă reambalarea nu prezintă niciun risc sau dacă prezintă vreun posibil risc de a prejudicia reputația mărcii. Dacă titularul mărcii con-

*A cincea condiție: notificarea*

99. În ceea ce privește notificarea titularului mărcii cu privire la intenția importatorului paralel de a reambala produsul care poartă marca și de a-l revinde în statul membru de import, prin definiție, importatorul paralel este cel care decide dacă transmite respectiva informație titularului mărcii, în ce moment și prin ce mijloc face acest lucru. Rezultă că acestuia ar trebui să îi revină sarcina probei cu privire la faptul că a luat toate măsurile necesare pentru a efectua notificarea impusă<sup>85</sup>.

83 — Punctul 61 de mai sus.

84 — A se vedea hotărârea Van Doren + Q, citată la nota de subsol 77, punctul 41. Curtea a reținut că, în condițiile în care există un risc real de împărțire a piețelor naționale dacă importatorul îi revine sarcina probei privind introducerea produselor în SEE de către titularul mărcii sau cu consimțământul acestuia, titularul mărcii are obligația mai întâi să dovedească faptul că produsele au fost introduse inițial pe piață în afara SEE, pentru a putea invoca drepturile pe care i le conferă articolul 5 alineatul (1) din directiva cu privire la mărci, înainte ca importatorul paralel să demonstreze comercializarea ulterioară a produselor în interiorul SEE de către titularul mărcii sau cu consimțământul acestuia. A se vedea de asemenea hotărârea Class International, citată la nota de subsol 75, punctele 70-75, care ilustrează modul în care Curtea stabilește cui îi revine sarcina probei încălcării drepturilor asupra mărcii.

85 — Am ales această formulare deoarece nu considerăm că importatorul ar trebui penalizat dacă a luat toate măsurile rezonabile, dar notificarea nu a ajuns la departamentul competent, pentru un motiv sau altul, de exemplu, o lipsă de comunicare în cadrul organizației titularului mărcii.

## Concluzie

100. Pentru motivele expuse mai sus, considerăm că ar trebui să se răspundă la întrebările adresate de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) după cum urmează:

- „— Cele cinci condiții stabilite în hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții (C-427/93, C-429/93 și C-436/93) (denumite în continuare «condițiile BMS») nu se aplică în cazul în care un importator paralel comercializează într-un stat membru un produs farmaceutic importat dintr-un alt stat membru în ambalajul său interior și exterior original pe care importatorul paralel a aplicat o etichetă suplimentară exterioară imprimată în limba statului membru de import.
  
- Cerința ca reambalarea să fie necesară (prima condiție BMS) se aplică numai reambalării prin înlocuirea ambalajului exterior, și nu se extinde asupra modalității și stilului concret al reambalării.
  
- Cerința ca prezentarea produsului reambalat să nu fie de natură să prejudicieze reputația mărcii sau pe cea a titularului său (a patra condiție BMS) nu este limitată la un ambalaj defectuos, de proastă calitate sau neglijent: important este dacă există un risc grav ca reputația mărcii să fie atinsă.



- Atât prezentarea inadecvată a mărcii, cât și sugerarea incorectă a unei legături comerciale pot, în principiu, să prejudicieze reputația mărcii. Aspectul dacă anumite forme de ambalaj aduc un astfel de prejudiciu și dacă prejudiciul este suficient de grav încât să reprezinte un «motiv justificat» în sensul articolului 7 alineatul (2) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci reprezintă o chestiune de fapt de competența instanței naționale.
  
- În cazul în care un importator nu a notificat în prealabil titularul mărcii, dar a îndeplinit celelalte condiții BMS, acesta încalcă drepturile titularului mărcii prin orice import subsecvent. Instanței naționale îi revine competența de a stabili sancțiunea adecvată, care ar trebui să fie efectivă și disuasivă. De asemenea, aceasta ar trebui să fie proporțională și, prin urmare, nu ar trebui să fie echivalentă cu sancțiunea care s-ar aplica dacă și celelalte condiții BMS ar fi fost încălcate.
  
- Importatorului paralel îi revine sarcina probei privind îndeplinirea primei, a celei de a doua, a celei de a treia și a celei de a cincea condiții BMS. Titularului mărcii îi revine sarcina probei privind riscul grav de a fi prejudiciată reputația mărcii sau a lui însuși (a patra condiție BMS).”