

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua)

26 aprilie 2007^{*}

În cauza C-348/04,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regatul Unit), prin decizia din 17 iunie 2004, primită de Curte la 12 august 2004, în procedura

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

împotriva

Swingward Ltd

^{*} Limba de procedură: engleza.

și

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

împotriva

Dowelhurst Ltd

și

Glaxo Group Ltd

împotriva

Swingward Ltd

și

Glaxo Group Ltd,

The Wellcome Foundation Ltd

împotriva

Dowelhurst Ltd

și

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,

I - 3432

SmithKline & French Laboratories Ltd

împotriva

Dowelhurst Ltd

și

Eli Lilly and Co.

împotriva

Dowelhurst Ltd,

CURTEA (Camera a doua),

compusă din domnul C. W. A. Timmermans, președinte de cameră, domnii J. Klučka, J. Makarczyk, G. Arestis și L. Bay Larsen (raportor), judecători,

avocat general: doamna E. Sharpston,
grefier: doamna K. Sztranc-Sławiczek, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 26 ianuarie 2006,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Boehringer Ingelheim KG și Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, de domnul R. Subiotto, solicitor, precum și de domnii E. Gonzalez Diaz și I. McGrath, legal advisers;
- pentru Eli Lilly and Co., de domnii S. Thorley și G. Hobbs, QC, precum și de domnul G. Pritchard, barrister;
- pentru Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc și SmithKline & French Laboratories Ltd, de domnii M. Silverleaf, QC, și R. Hacon, barrister;
- pentru Swingward Ltd și Dowelhurst Ltd, de domnii N. Green și R. Arnold, QC, mandatați de doamna C. Tunstall, solicitor;

- pentru Comisia Comunităților Europene, de domnii N. Rasmussen și M. Shotter, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 6 aprilie 2006,

pronunță prezenta

Hotărâre

- ¹ Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea 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 (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), astfel cum a fost modificată prin Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, Ediție specială, 11/vol. 53, p. 4, denumită în continuare „Directiva 89/104”).
- ² Această cerere a fost prezentată în cadrul litigiilor între Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline and

French Laboratories Ltd și Eli Lilly and Co. (împreună denumite în continuare „Boehringer Ingelheim și alții”), care sunt fabricanți de produse farmaceutice, pe de o parte, și Swingward Ltd (denumită în continuare „Swingward”) și Dowelhurst Ltd (denumită în continuare „Dowelhurst”), care sunt importatori paraleli și comercianți de astfel de produse, pe de altă parte, în legătură cu medicamente produse de Boehringer Ingelheim și alții, care, după ce au făcut obiectul unei reambalări și al unei reetichetări, au fost importate în paralel și comercializate în Regatul Unit de către Swingward și Dowelhurst.

Dreptul comunitar

- 3 În temeiul articolului 28 CE, între statele membre sunt interzise restricțiile cantitative la import și orice măsuri cu efect echivalent. Totuși, potrivit articolului 30 CE, interdicțiile și restricțiile la import între statele membre care sunt justificate pe motive de protecție a proprietății industriale și comerciale sunt autorizate atât timp cât nu constituie un mijloc de discriminare arbitrară și nici o restricție disimulată în comerțul intracomunitar.
- 4 Articolul 7 din Directiva 89/104, intitulat „Epuizarea drepturilor conferite de o marcă”, prevede:

„(1) Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața comunitară sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când există motive justificate pentru 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.”

- 5 Potrivit articolului 65 alineatul (2) din Acordul privind Spațiul Economic European coroborat cu anexa XVII punctul 4 la acest acord, articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104 a fost modificat în sensul acordului menționat, expresia „pe piața comunitară” fiind înlocuită prin formularea „pe piață pe teritoriul uneia dintre părțile contractante”.

Acțiunile principale, trimiterea preliminară în cauza C-143/00 și întrebările adresate de instanța de trimitere în prezenta cauză

- 6 Medicamentele avute în vedere în cadrul acțiunilor principale au fost comercializate în cadrul Comunității sub diferite mărci de către Boehringer Ingelheim și alții, de unde au fost cumpărate de către Swingward, precum și de către Dowelhurst și importate în Regatul Unit. În vederea comercializării lor pe teritoriul acestui stat membru, aceste din urmă societăți au modificat într-o anumită măsură ambalajul medicamentelor respective, precum și prospectele atașate acestora.
- 7 Modificările operate variază de la caz la caz. În anumite cazuri, pe ambalajul original a fost aplicată o etichetă conținând informații importante, precum denumirea importatorului paralel și numărul său de autorizare a importului paralel. Pe acest

ambalaj au rămas astfel vizibile indicații redactate în alte limbi decât engleza și nu s-a acoperit marca. În alte cazuri, produsul a fost reambalat în cutii concepute de către importatorul paralel pe care s-a reprodus marca fabricantului. Apoi, în alte cazuri, produsul a fost reambalat în cutii concepute de către importatorul paralel care nu purtau marca fabricantului, ci numele generic al produsului. În această ipoteză, recipientul din cutie purta marca originală, dar pe el era aplicată o etichetă autocolantă pentru a indica numele generic al produsului, precum și identitatea fabricantului și a deținătorului autorizației de import paralel.

- 8 Boehringer Ingelheim și alții s-au opus acestor modificări și au formulat astfel în fața High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regatul Unit), acțiuni având ca obiect încălcarea dreptului asupra mărcii.
- 9 Apreciind că soluționarea acțiunilor principale depinde de o interpretare a dreptului comunitar, respectiva instanță a hotărât să suspende judecarea cauzelor și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
 - „1) Titularul unei mărci poate să utilizeze drepturile sale asupra mărcii pe care o deține pentru a pune capăt sau pentru a împiedica importul propriilor mărfuri dintr-un stat membru în altul sau pentru a se opune comercializării sau promovării lor ulterioare atunci când importul, comercializarea sau promovarea nu afectează deloc sau nu afectează în mod substanțial obiectul specific al drepturilor sale?

- 2) Răspunsul la întrebarea precedentă este diferit dacă motivul invocat de titular este că importatorul sau distribuitorul ulterior utilizează marca sa într-un mod care, chiar dacă nu afectează obiectul său specific, nu este necesar?
- 3) În cazul în care importatorul mărfurilor titularului sau un distribuitor al acestor mărfuri importate trebuie să demonstreze că utilizarea de către el a mărcii titularului este «necesară», această condiție este îndeplinită dacă se demonstrează că utilizarea mărcii este în mod rezonabil necesară pentru a-i permite accesul (a) doar la o parte a pieței acestor mărfuri sau (b) la întreaga piață a acestor mărfuri sau această condiție impune ca utilizarea mărcii să fie esențială pentru a permite ca mărfurile să fie puse pe piață și, dacă niciuna dintre aceste variante nu este corectă, ce înseamnă «necesar»?
- 4) Dacă, la prima vedere, titularul unei mărci are dreptul de a-și valorifica drepturile naționale asupra mărcii față de orice utilizare a mărcii sale pe mărfuri sau în relație cu acestea care nu este necesară, faptul de a utiliza acest drept pentru a împiedica sau pentru a exclude importurile paralele ale propriilor mărfuri care nu afectează obiectul specific sau funcția esențială a mărcii constituie un comportament abuziv și o restricție disimulată în comerț în sensul tezei a doua a articolului 30 CE?
- 5) Dacă importatorul sau o persoană care distribuie mărfuri importate înțelege să utilizeze marca titularului pe aceste mărfuri sau în legătură cu acestea și dacă această utilizare nu afectează și nu va afecta obiectul specific al mărcii, trebuie totuși să notifice în prealabil titularul cu privire la intenția sa de a utiliza marca?

- 6) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, acesta înseamnă că fapta importatorului sau a distribuitorului de a nu notifica în acest mod titularul are ca efect abilitarea acestuia din urmă de a restricționa sau de a împiedica importul sau comercializarea ulterioară a acestor mărfuri, chiar dacă acest import sau comercializare ulterioară nu va afecta obiectul specific al mărcii?
- 7) Dacă un importator sau o persoană care distribuie mărfuri importate trebuie să notifice în prealabil titularul cu privire la utilizările mărcii care nu afectează obiectul său specific,
- a) se aplică această condiție tuturor utilizărilor de acest fel ale mărcii, inclusiv publicității, reetichetării și reambalării, sau, dacă nu se aplică decât unora dintre aceste utilizări, care sunt acestea?
- b) importatorul sau distribuitorul trebuie să notifice titularul sau este suficient ca acesta din urmă să primească această notificare?
- c) cu cât timp înainte trebuie efectuată notificarea?
- 8) O instanță a unui stat membru poate, la cererea titularului dreptului asupra mărcii, să someze pârâtul să facă sau să nu facă ceva, să acorde o despăgubire

sau să dispună livrarea stocurilor sau alte măsuri cu privire la mărfurile importate, la ambalajul acestora sau la publicitatea făcută lor atunci când astfel de măsuri (a) pun capăt sau împiedică libera circulație a mărfurilor introduse pe piața comunitară de către titular sau cu consimțământul acestuia, dar (b) nu au ca scop să împiedice ca obiectul specific al drepturilor să fie afectat și nu contribuie la împiedicarea afectării obiectului specific?”

- ¹⁰ Această cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare a condus la pronunțarea hotărârii din 23 aprilie 2002, Boehringer Ingelheim și alții (C-143/00, Rec., p. I-3759), în care Curtea a hotărât:

- „1) Articolul 7 alineatul (2) din Prima directivă 89/104 [...] trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci poate invoca dreptul său asupra mărcii pentru a împiedica un importator paralel să reambaleze medicamente, cu condiția ca exercitarea acestui drept să nu contribuie la împărțirea artificială a piețelor între statele membre.
- 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.

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.”

11 High Court of Justice a aplicat hotărârea Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior, și a statuat în favoarea reclamanților din acțiunile principale.

12 Totuși, hotărârile instanței naționale menționate au făcut obiectul unei căi de atac în fața instanței de trimitere și, printr-o hotărâre din 5 martie 2004, aceasta din urmă a efectuat anumite constatări, divergente față de cele care fuseseră făcute de High Court of Justice.

13 În aceste condiții, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„Produse reambalate

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

- a) sarcina probei cu privire la faptul că acest nou ambalaj respectă fiecare dintre condițiile stabilite în hotărârea Curții din 11 iulie 1996, Bristol-Myers Squibb [și alții] (C-427/93, C-429/93 și C-436/93[Rec., p. I-3457]), 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?

- b) prima condiție stabilită în hotărârea Curții din 11 iulie 1996, citată anterior, astfel cum a fost interpretată în hotărârea Curții din 12 octombrie 1999, [...] Upjohn [...] (C-379/97[Rec. p. I-6927]), și în hotărârea Curții din 23 aprilie 2002, [Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior], 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 [Asociației Europene a Liberului Schimb] în cauza E-3/02, Paranova/Merck) sau se aplică, de asemenea, modului și stilului concret în care importatorul paralel efectuează reambalarea prin înlocuirea ambalajului exterior 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?

- 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 – «demaraj»), 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 («comaraj»), 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?
- 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] citată anterior 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], citată anterior, 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], citată anterior, astfel cum a fost interpretată în hotărârea [...] Upjohn [...], citată anterior, și în hotărârea [Boehringer Ingelheim și alții], citată anterior, 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], citată anterior, 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 neîngrijit 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?

Notificare

- 3) Dacă un importator paralel a omis, cum cere a cincea condiție stabilită în hotărârea [Bristol-Myers Squibb și alții], citată anterior, 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 (respectiv daune-interese sau confiscarea tuturor beneficiilor obținute prin încălcare) în aceleași condiții ca în cazul contrafacerii?
- 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 [Spațiului Economic European] de către titular sau cu consimțământul acestuia?”

Observații introductive

¹⁴ Trebuie să reamintim că obiectul specific al mărcii este să garanteze proveniența produsului care poartă marca respectivă și că o reambalare a acestui produs

efectuată de un terț fără autorizarea titularului poate crea riscuri reale pentru această garantare a provenienței (a se vedea hotărârea Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior, punctul 29).

15 Potrivit jurisprudenței Curții, chiar reambalarea ca atare a medicamentelor protejate prin marcă este cea care afectează obiectul specific al acesteia, fără să fie necesar să se aprecieze, în acest context, care sunt efectele concrete ale reambalării efectuate de către importatorul paralel (a se vedea hotărârea Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior, punctul 30).

16 În temeiul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104, opoziția din partea titularului mărcii la reambalare, în măsura în care aceasta constituie o derogare de la libera circulație a mărfurilor, nu poate fi admisă dacă exercitarea acestui drept de către titular constituie o restricție disimulată în comerțul dintre statele membre, în sensul articolului 30 teza a doua CE (a se vedea în acest sens hotărârea Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior, punctele 18 și 31).

17 Constituie o astfel de restricție disimulată, în sensul acestei din urmă prevederi, exercitarea de către titularul unei mărci a dreptului său de a se opune reambalării, dacă această exercitare contribuie la împărțirea artificială a piețelor între statele membre și dacă, în plus, reambalarea se efectuează într-un asemenea mod încât interesele legitime ale titularului să fie respectate, ceea ce presupune în special ca reambalarea să nu afecteze starea originară a medicamentului sau să nu fie de natură să prejudicieze reputația mărcii (a se vedea hotărârea Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior, punctul 32).

18 Or, opoziția din partea titularului mărcii la reambalarea medicamentelor, dacă reambalarea este necesară pentru ca produsul importat paralel să poată fi comercializat în statul de import, contribuie la o împărțire artificială a piețelor între statele membre (hotărârea Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior, punctul 33).

19 Astfel, dintr-o jurisprudență constantă rezultă că modificarea pe care o presupune orice reambalare a unui medicament care poartă o marcă – creând prin însăși natura sa riscul unei atingeri aduse stării originare a medicamentului – poate fi interzisă de titularul mărcii, cu excepția situației în care reambalarea este necesară pentru a permite comercializarea produselor importate paralel, iar interesele legitime ale titularului sunt, de asemenea, protejate (hotărârile citate anterior Bristol-Myers Squibb și alții, punctul 57, precum și Boehringer Ingelheim și alții, punctul 34).

20 Trebuie de asemenea să se amintească faptul că, potrivit jurisprudenței Curții, importatorul paralel care reambalează un medicament care poartă o marcă trebuie să notifice în prealabil titularul mărcii cu privire la punerea în vânzare a medicamentului reambalat. Acesta este obligat în plus ca, la cererea titularului mărcii, să furnizeze, anterior punerii în vânzare, un specimen de produs reambalat. Această din urmă condiție permite titularului să verifice faptul că reambalarea nu este efectuată astfel încât să afecteze, direct sau indirect, starea originară a produsului și că prezentarea după reambalare nu este de natură să prejudicieze reputația mărcii. Ea permite, în plus, titularului mărcii să se protejeze mai bine împotriva activităților de contrafacere (hotărârile citate anterior Bristol-Myers Squibb și alții, punctul 78, precum și Boehringer Ingelheim și alții, punctul 61).

- 21 Astfel, la punctul 79 din hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții, citată anterior, Curtea a statuat:

„[...] articolul 7 alineatul (2) din Directiva [89/104] trebuie interpretat în sensul că titularul mărcii se poate opune în mod legitim comercializării ulterioare a unui produs farmaceutic dacă importatorul a reambalat produsul și a aplicat din nou marca pe acesta, cu excepția cazului în care:

- se stabilește că utilizarea de către titular a dreptului asupra mărcii pentru a se opune comercializării produselor reambalate sub această marcă ar contribui la împărțirea artificială a piețelor între statele membre. Aceasta este situația în special atunci când titularul a pus în circulație, în diverse state membre, un produs farmaceutic identic în ambalaje diferite și dacă reambalarea efectuată de către importator, pe de o parte, este 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 [...];
- se demonstrează că reambalarea nu poate afecta starea originară a produsului conținut în ambalaj [...];
- se indică în mod clar pe noul ambalaj autorul reambalării produsului și denumirea fabricantului [...];

- prezentarea produsului reambalat nu este de natură să prejudicieze reputația mărcii și pe cea a titularului său; astfel, ambalajul nu trebuie să fie defectuos, de proastă calitate sau neîngrijit și
- anterior punerii în vânzare a produsului reambalat, importatorul notifică titularul mărcii și îi furnizează, la cerere, un specimen al produsului reambalat.”

Cu privire la a doua întrebare litera a), referitoare la noțiunea de „reambalare”

- 22 În primul rând, trebuie să se examineze a doua întrebare litera a).
- 23 La punctul 6 din hotărârea Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior, Curtea a precizat că, pentru a fi importate în Regatul Unit, ambalajul fiecăruia dintre medicamentele vizate în acțiunile principale, precum și prospectele atașate acestora au fost modificate într-o anumită măsură.
- 24 La punctul 7 din hotărârea menționată se constată că modul în care au fost modificate ambalajele diferitelor medicamente vizate variază de la caz la caz. În anumite cazuri, pe ambalajul original a fost aplicată o etichetă conținând anumite

informații importante, precum denumirea importatorului paralel și numărul său de autorizare a importului paralel. Pe acest ambalaj au rămas astfel vizibile indicații redactate în alte limbi decât engleza și nu s-a acoperit marca. În alte cazuri, produsul a fost reambalat în cutii concepute de către importatorul paralel pe care s-a reprodus marca. Apoi, în alte cazuri, produsul a fost reambalat în cutii concepute de către importatorul paralel care nu purtau marca. În schimb, a fost înscris pe cutie numele generic al produsului. Recipientul din cutie purta marca originală, dar a fost aplicată pe el o etichetă autocolantă pentru a indica numele generic al produsului, precum și identitatea fabricantului și a deținătorului autorizației de import paralel. În toate aceste cazuri de reambalare, cutiile conțin un prospect de informare destinat pacienților, care este redactat în engleză și care poartă marca.

25 Trebuie observat de asemenea că a șaptea întrebare adresată de High Court of Justice în cauza care a condus la pronunțarea hotărârii Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior, viza în mod expres să se stabilească dacă cerința notificării prealabile, astfel cum este menționată la punctul 20 din prezenta hotărâre, se aplică tuturor utilizărilor mărcii, inclusiv aplicării unei noi etichete pe produs, sau dacă se aplică numai unora dintre aceste utilizări.

26 La punctul 55 din hotărârea sa Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior, Curtea a indicat că, prin întrebările sale 5-7, instanța de trimitere dorește să obțină precizări cu privire la condiția potrivit căreia importatorul paralel trebuie să notifice în prealabil titularul mărcii cu privire la punerea în vânzare a produsului reambalat.

- 27 La punctul 68 al hotărârii menționate se constată că, în orice caz, pentru a fi îndreptățit să reambaleze medicamente care poartă o marcă, importatorul paralel trebuie să respecte condiția notificării prealabile.
- 28 Din cele de mai sus rezultă că, în cadrul hotărârii Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior, Curtea include în noțiunea de reambalare noua etichetare, care reprezenta cu siguranță una dintre formele în litigiu de modificare a ambalajului respectivelor medicamente pe care instanța de trimitere le-a avut în vedere.
- 29 În această privință, trebuie subliniat că noua etichetare a medicamentelor care poartă marca, precum și noul ambalaj al acestora afectează obiectul specific al mărcii, fără să fie necesar să se aprecieze în acest context care sunt efectele concrete ale operațiunii efectuate de către importatorul paralel.
- 30 Într-adevăr, modificarea care implică orice ambalaj complet nou sau orice nouă etichetare a unui medicament care poartă o marcă creează prin însăși natura sa riscuri reale pentru garantarea provenienței pe care marca urmărește să o asigure. O astfel de modificare poate fi astfel interzisă de titularul mărcii, cu excepția situației în care noul ambalaj sau noua etichetare sunt necesare pentru a permite comercializarea produselor importate în paralel și a celei în care interesele legitime ale titularului sunt, de asemenea, protejate.

31 Rezultă că cele cinci condiții enumerate în hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții, citată anterior, referitoare la interpretarea articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104, condiții care, atunci când sunt îndeplinite, împiedică titularul mărcii să se opună în mod legitim comercializării ulterioare a unui produs farmaceutic care a fost reambalat de importator, trebuie aplicate și în situația în care reambalarea constă în aplicarea unei etichete pe ambalajul original.

32 În consecință, la cea de a doua întrebare litera a) trebuie să se răspundă că articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul mărcii se poate opune în mod legitim comercializării ulterioare a unui produs farmaceutic importat dintr-un alt stat membru în ambalajul său interior și exterior original, însoțit de o etichetă suplimentară exterioară aplicată de importator, cu excepția situațiilor în care:

- se stabilește că utilizarea dreptului asupra mărcii de către titularul acesteia pentru a se opune comercializării produsului care a făcut obiectul unei noi etichetări sub această marcă ar contribui la împărțirea artificială a piețelor între statele membre;

- se demonstrează că noua etichetare nu ar putea afecta starea originară a produsului conținut în ambalaj;

- se indică în mod clar pe ambalaj autorul noii etichetări a produsului și denumirea fabricantului acestuia;
- prezentarea produsului care a făcut obiectul acestei noi etichetări nu este de natură să prejudicieze reputația mărcii și pe cea a titularului său; astfel, eticheta nu trebuie să fie defectuoasă, de proastă calitate sau neîngrijită și
- anterior punerii în vânzare a produsului care a făcut obiectul unei noi etichetări, importatorul notifică titularul mărcii și îi furnizează, la cerere, un specimen al acestui produs.

Cu privire la prima întrebare litera b) și la a doua întrebare litera c), referitoare la aplicarea condiției necesității reambalării asupra modalității și stilului acesteia

33 Astfel cum rezultă din cele afirmate în legătură cu a doua întrebare litera a), titularul mărcii se poate opune în mod legitim comercializării ulterioare a unui produs farmaceutic dacă importatorul paralel fie a efectuat o nouă ambalare a produsului cu

aplicarea din nou a mărcii, fie a aplicat o etichetă pe ambalajul care conținea produsul, cu excepția situației în care sunt îndeplinite cinci condiții, inclusiv cea referitoare la stabilirea faptului că utilizarea dreptului asupra mărcii de către titularul său pentru a se opune comercializării produselor reambalate astfel ar contribui la împărțirea artificială a piețelor între statele membre.

34 În opinia Boehringer Ingelheim și alții, cerința potrivit căreia reambalarea este necesară pentru comercializarea produsului în statul membru de import se aplică de asemenea modalității și stilului în care aceasta este efectuată de către importatorul paralel. În schimb, Swingward și Dowelhurst, precum și Comisia Comunităților Europene susțin că această cerință vizează doar faptul reambalării, iar nu modalitatea sau stilul în care aceasta este realizată.

35 Astfel cum s-a amintit la punctul 19 din prezenta hotărâre, modificarea pe care o presupune orice reambalare a unui medicament care poartă o marcă poate fi interzisă de titularul acesteia, cu excepția situației în care reambalarea este necesară pentru a permite comercializarea produselor importate paralel, iar interesele legitime ale titularului sunt, de asemenea, protejate.

36 Această condiție a necesității este îndeplinită atunci când reglementări sau practici din statul membru de import împiedică comercializarea respectivelor produse pe piața acestui stat în același ambalaj în care acestea sunt comercializate în statul membru de export (a se vedea în acest sens hotărârea Upjohn, citată anterior, punctele 37-39 și 43).

37 În schimb, o asemenea condiție a necesității nu este îndeplinită dacă reambalarea produsului se explică exclusiv prin faptul că importatorul paralel urmărește obținerea unui avantaj comercial (a se vedea hotărârea Upjohn, citată anterior, punctul 44).

38 Astfel, condiția necesității menționată nu vizează decât faptul de a efectua reambalarea produsului – precum și alegerea între un nou ambalaj și o nouă etichetare – pentru a permite comercializarea acestuia pe piața statului de import, iar nu modalitatea sau stilul în care este efectuată această reambalare (a se vedea de asemenea hotărârea Curtii AELS din 8 iulie 2003, Paranova/Merck, E-3/02, EFTA Court Report 2004, p. 1, punctele 41-45).

39 Prin urmare, trebuie să se răspundă la prima întrebare litera b) și la a doua întrebare litera c) că cerința potrivit căreia reambalarea produsului farmaceutic cu un nou ambalaj și cu aplicarea din nou a mărcii pe acesta sau prin aplicarea unei etichete pe ambalajul ce conținea acest produs este necesară pentru comercializarea sa ulterioară în statul membru de import în măsura în care este vorba despre una dintre condițiile care, dacă sunt îndeplinite, împiedică titularul mărcii, conform articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104, să se opună respectivei comercializări, vizează numai faptul reambalării, iar nu modalitatea sau stilul în care aceasta este realizată.

Cu privire la prima întrebare litera c) și la a doua întrebare litera d), referitoare la condiția potrivit căreia prezentarea produsului reambalat nu trebuie să fie de natură a prejudicia reputația mărcii

40 Din punctele 21 și 32 din prezenta hotărâre rezultă că articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul mărcii se poate opune în

mod legitim comercializării ulterioare a unui produs farmaceutic dacă importatorul paralel a efectuat fie o nouă ambalare a produsului cu aplicarea din nou a mărcii, fie a aplicat o etichetă pe ambalajul ce conținea produsul, cu excepția situației în care sunt îndeplinite cinci condiții, printre care figurează aceea potrivit căreia prezentarea produsului reambalat nu trebuie să fie de natură să prejudicieze reputația mărcii și pe cea a titularului său. Astfel, ambalajul sau eticheta nu trebuie să fie defectuoase, de proastă calitate sau neglijate.

41 Trebuie arătat că, astfel cum susțin Boehringer Ingelheim și alții, precum și Comisia, condiția potrivit căreia prezentarea produsului reambalat nu trebuie să fie de natură a prejudicia reputația mărcii și pe cea a titularului său nu trebuie restrânsă numai la cazurile de ambalare defectuoasă, de proastă calitate sau neglijată.

42 Într-adevăr, statuând la punctul 76 din hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții, citată anterior, că un ambalaj defectuos, de proastă calitate sau neglijat ar putea prejudicia reputația mărcii, Curtea s-a limitat la a indica anumite ipoteze în care o prezentare inadecvată a produsului reambalat este susceptibilă să prejudicieze reputația mărcii sau pe cea a titularului său.

43 Astfel, un produs farmaceutic reambalat ar putea fi prezentat într-un mod inadecvat și, prin urmare, ar putea să prejudicieze reputația mărcii, în special în cazul în care

ambalajul sau eticheta, chiar dacă nu sunt nici defectuoase, nici de proastă calitate, nici neîngrijite, ar putea afecta valoarea mărcii, prejudiciind imaginea de seriozitate și de calitate atașată unui asemenea produs, precum și încrederea pe care o poate inspira publicului vizat (a se vedea în acest sens hotărârea Bristol-Myers Squibb și alții, citată anterior, punctul 76, precum și hotărârea din 4 noiembrie 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec., p. I-6013, punctul 45).

- 44 În consecință, trebuie să se răspundă la prima întrebare litera c) și la a doua întrebare litera d) că cerința potrivit căreia prezentarea produsului reambalat nu trebuie să fie de natură a prejudicia reputația mărcii și pe cea a titularului său, condiție necesară pentru ca acesta din urmă să nu poată, în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104, să se opună în mod legitim comercializării ulterioare a unui produs dacă importatorul paralel fie a efectuat o nouă ambalare a produsului, cu aplicarea din nou a mărcii, fie a aplicat o etichetă pe ambalajul ce conținea produsul, nu se limitează la cazurile în care reambalarea este defectuoasă, de proastă calitate sau neîngrijită.

Cu privire la prima întrebare litera d) și la a doua întrebare litera e), referitoare la împrejurările de natură a prejudicia reputația mărcii

- 45 Astfel cum susține pe bună dreptate Comisia în observațiile sale scrise, faptul, în privința importatorului paralel, de a nu aplica marca pe noul ambalaj exterior (demarcaj) sau de a aplica propriul logo sau stil sau o „prezentare «proprie»” sau o

prezentare utilizată pentru mai multe produse diferite (comarcaj), sau faptul fie de a aplica o etichetă suplimentară, astfel încât se maschează total sau parțial marca titularului, fie de a nu menționa pe eticheta suplimentară că marca în cauză aparține acestuia din urmă, fie de a imprima denumirea importatorului paralel cu majuscule este, în principiu, susceptibil de a prejudicia reputația mărcii.

- ⁴⁶ Totuși, ca și aspectul dacă o publicitate este susceptibilă să dea impresia că există o legătură comercială între distribuitorul și titularul mărcii și, prin urmare, să constituie un motiv legitim în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 (a se vedea hotărârea din 23 februarie 1999, BMW, C-63/97, Rec., p. I-905, punctele 51 și 55), aspectul dacă împrejurările invocate la punctul precedent din prezenta hotărâre sunt de natură să prejudicieze reputația mărcii este o chestiune de fapt a cărei apreciere este de competența instanței naționale, în funcție de împrejurările proprii fiecărei spețe.

- ⁴⁷ În consecință, trebuie să se răspundă la prima întrebare litera d) și la a doua întrebare litera e) că aspectul dacă, în privința importatorului paralel, faptul:

— de a nu aplica marca pe noul ambalaj exterior al produsului (demarcaj), sau

- de a aplica pe acest ambalaj propriul său logo sau stil sau o „prezentare «proprie»” sau o prezentare utilizată pentru mai multe produse diferite (comarcaj), sau
- de a aplica o etichetă suplimentară pe respectivul ambalaj, astfel încât să mascheze total sau parțial marca titularului, sau
- de a nu menționa pe eticheta suplimentară că marca în cauză aparține titularului, sau
- de a imprima denumirea importatorului paralel cu majuscule

este de natură să prejudicieze reputația mărcii este o chestiune de fapt a cărei apreciere este de competența instanței naționale, în funcție de împrejurările proprii fiecărei spețe.

Cu privire la prima întrebare literele a) și e), precum și la a doua întrebare litera b), referitoare la sarcina probei

⁴⁸ Astfel cum s-a precizat la punctele 2 și 8 din prezenta hotărâre, acțiunile principale opun fabricanți de produse farmaceutice unor importatori paraleli și unor

comercianți de produse farmaceutice împotriva cărora cei dintâi au formulat acțiuni pentru încălcarea drepturilor lor asupra mărcii, pe motiv că medicamentele produse de acești fabricanți fuseseră importate în paralel și comercializate în Regatul Unit de către importatorii menționați după ce făcuseră obiectul unei noi ambalări sau al unei noi etichetări.

49 După cum s-a amintit la punctul 15 din prezenta hotărâre, reambalarea în sine a medicamentelor care poartă marca respectivă este cea care afectează obiectul specific al acesteia, fără să fie necesar să se aprecieze în acest context care sunt efectele concrete ale reambalării efectuate de către importatorul paralel.

50 Rezultă în special din punctele 31-33 din prezenta hotărâre că, potrivit articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104, titularul mărcii se poate opune în mod legitim comercializării ulterioare a unui produs farmaceutic dacă importatorul paralel l-a reambalat fie cu un nou ambalaj și cu aplicarea din nou a mărcii pe acesta, fie prin aplicarea unei etichete pe ambalajul de origine, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite condițiile amintite la punctul 32 din prezenta hotărâre.

51 Or, dacă problema sarcinii probei privind existența acestor condiții care, dacă sunt îndeplinite, împiedică titularul mărcii să se opună în mod legitim comercializării ulterioare a unui produs farmaceutic reambalat ar fi reglementată de dreptul

național al statelor membre, ar putea rezulta pentru titularii mărcilor o protecție variabilă în funcție de legea respectivă. Nu s-ar atinge astfel obiectivul de a asigura „aceeași protecție în sistemele juridice ale tuturor statelor membre”, prevăzut în considerentul al nouălea din Directiva 89/104 și calificat drept „imperios” de către acesta (a se vedea în acest sens hotărârea din 18 octombrie 2005, *Class International*, C-405/03, Rec., p. I-8735, punctul 73).

52 În lumina celor de mai sus, trebuie să se constate că, în situații precum cele din acțiunile principale, în care se stabilește că medicamentele importate paralel au fost reambalate, revine importatorilor paraleli să stabilească existența condițiilor menționate la punctul 32 din prezenta hotărâre, care, dacă sunt satisfăcute, împiedică titularii mărcilor să se opună în mod legitim comercializării ulterioare a medicamentelor menționate (a se vedea prin analogie hotărârea *Class International*, citată anterior, punctul 74).

53 În ceea ce privește condiția potrivit căreia trebuie să se demonstreze că reambalarea nu poate afecta starea originară a produsului conținut în ambalaj, este totuși suficient ca importatorul paralel să aducă elemente de probă de natură să ducă în mod rezonabil la prezumția că această condiție este îndeplinită. Acest lucru este valabil cu atât mai mult pentru condiția potrivit căreia prezentarea produsului reambalat nu trebuie să fie de natură a prejudicia reputația mărcii și pe aceea a titularului său. În condițiile în care importatorul aduce un astfel de început de probă cu privire la această din urmă condiție, îi va reveni, dacă este cazul, titularului mărcii sarcina să demonstreze că a fost adusă o atingere acesteia, titularul mărcii fiind în cea mai bună poziție pentru a aprecia dacă reambalarea este susceptibilă să prejudicieze reputația sa și pe cea a mărcii.

54 Trebuie prin urmare să se răspundă la prima întrebare literele a) și e), precum și la a doua întrebare litera b) că, în situații precum cele în cauză în acțiunile principale, revine importatorilor paraleli să stabilească existența condițiilor potrivit cărora:

- utilizarea dreptului asupra mărcii de către titularul acesteia pentru a se opune comercializării produselor reambalate sub această marcă ar contribui la împărțirea artificială a piețelor între statele membre;
- reambalarea nu ar putea afecta starea originală a produsului conținut în ambalaj;
- autorul reambalării produsului și denumirea fabricantului acestuia sunt indicate în mod clar pe noul ambalaj;
- prezentarea produsului reambalat nu trebuie să fie de natură a prejudicia reputația mărcii și pe cea a titularului său; astfel, reambalarea nu trebuie să fie defectuoasă, de proastă calitate sau neîngrijită;

- anterior punerii în vânzare a produsului reambalat, importatorul trebuie să notifice titularul mărcii și să îi furnizeze, la cerere, un specimen al produsului reambalat

și care, dacă sunt îndeplinite, împiedică titularul mărcii să se opună, în mod legitim, comercializării ulterioare a unui produs farmaceutic reambalat.

În ceea ce privește condiția potrivit căreia trebuie să se demonstreze că reambalarea nu poate afecta starea originală a produsului conținut în ambalaj, este suficient ca importatorul paralel să aducă elemente de probă de natură să ducă în mod rezonabil la prezumția că această condiție este îndeplinită. Acest lucru este valabil cu atât mai mult pentru condiția potrivit căreia prezentarea produsului reambalat nu trebuie să fie de natură a prejudicia reputația mărcii și pe aceea a titularului său. În condițiile în care importatorul aduce un astfel de început de probă cu privire la această din urmă condiție, îi va reveni, dacă este cazul, titularului mărcii sarcina să demonstreze că a fost adusă o atingere acesteia, titularul mărcii fiind în cea mai bună poziție pentru a aprecia dacă reambalarea este susceptibilă să prejudicieze reputația sa și pe cea a mărcii.

Cu privire la a treia întrebare, referitoare la consecințele lipsei notificării prealabile

- 55 Potrivit jurisprudenței Curții, importatorul paralel trebuie ca, pentru a fi în drept să reambaleze medicamente care poartă o marcă, să respecte, în orice caz, 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. Nu este suficient ca titularul să fie notificat prin alte surse, precum autoritatea care acordă importatorului o autorizație de import paralel (hotărârea Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior, punctele 63 și 64).

56 Rezultă că, dacă un importator paralel a omis să notifice în prealabil titularul mărcii cu privire la un medicament reambalat, acesta încalcă drepturile respectivului titular cu ocazia oricărui import subsecvent al medicamentului menționat, câtă vreme nu i-a transmis o astfel de notificare.

57 În legătură cu întrebarea dacă titularul mărcii are dreptul, în temeiul încălcării comise de importatorul paralel, la o despăgubire pecuniară în aceleași condiții ca și în cazul unei contrafaceri, Boehringer Ingelheim și alții susțin că lipsa unei notificări prealabile ar trebui să fie sancționată ca și comercializarea produselor contrafăcute. Potrivit Swingward și Dowelhurst, lipsa notificării prealabile nu trebuie să ducă la o despăgubire pecuniară evaluată în același mod ca și cum produsele ar fi făcut obiectul unei contrafaceri. Comisia arată că respectiva compensare a lipsei unei notificări prealabile trebuie să se stabilească potrivit principiilor naționale relative la măsurile de despăgubire pecuniară, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar și internațional și, în special, dacă sunt conforme principiilor echivalenței, efectului util și proporționalității.

58 În această privință, trebuie amintit că statele membre sunt obligate să aleagă, în contextul libertății care le este acordată prin articolul 249 paragraful al treilea CE,

cele mai adecvate forme și mijloace în scopul asigurării efectului util al directivelor, ținând cont de obiectul acestora (a se vedea hotărârea din 8 aprilie 1976, Royer, 48/75, Rec., p. 497, punctul 75, hotărârea din 12 septembrie 1996, Gallotti și alții, C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 și C-157/95, Rec., p. I-4345, punctul 14, precum și hotărârea din 4 iulie 2006, Adeneler și alții, C-212/04, Rec., p. I-6057, punctul 93).

59 Astfel, în cazul în care, precum în cauza din acțiunea principală, dreptul comunitar nu prevede sancțiuni specifice în ipoteza în care au fost comise încălcări, le revine autorităților naționale obligația de a adopta măsuri adecvate pentru a face față unei asemenea situații, măsuri care trebuie să aibă un caracter nu numai proporțional, ci și suficient de eficace și de disuasiv pentru a garanta deplina eficacitate a Directivei 89/104 (a se vedea în acest sens hotărârea Adeneler și alții, citată anterior, punctul 94).

60 Trebuie reamintit că, astfel cum rezultă mai ales din punctul 21 din prezenta hotărâre, este suficient ca una dintre condițiile enumerate la punctul 79 din hotărârea Bristol-Meyers Squibb și alții, citată anterior, să nu fie îndeplinită pentru ca titularul mărcii să se poată opune în mod legitim comercializării ulterioare a unui produs farmaceutic care a făcut obiectul unei reambalări.

61 Rezultă că dreptul de interdicere de care beneficiază titularul mărcii cu privire la un importator paralel de produse farmaceutice care, deși nu au făcut obiectul unei contrafaceri, au fost comercializate cu nerespectarea obligației de notificare prealabilă a respectivului titular nu poate fi diferit de cel de care se bucură acesta din urmă cu privire la produsele contrafăcute.

62 În cele două cazuri în discuție, produsele nu ar fi trebuit să fie comercializate pe piața respectivă.

63 Astfel, o măsură națională în temeiul căreia, dacă un importator paralel a comercializat produse care nu au făcut obiectul unei contrafaceri fără să notifice în prealabil titularul mărcii, acesta din urmă are dreptul la o despăgubire pecuniară în aceleași condiții ca și în cazul unei contrafaceri nu ar fi, în sine, contrară principiului proporționalității. Totuși, este de competența instanței naționale să determine, de la caz la caz, valoarea despăgubirilor pecuniare, ținând seama în special de întinderea prejudiciului cauzat titularului dreptului asupra mărcii prin încălcarea comisă de către importatorul paralel și cu respectarea principiului proporționalității.

64 Ținând seama de cele de mai sus, trebuie să se răspundă la a treia întrebare că, dacă un importator paralel a omis să notifice în prealabil titularul mărcii cu privire la un produs farmaceutic reambalat, acesta încalcă drepturile respectivului titular cu ocazia oricărui import subsecvent al produsului menționat, câtă vreme nu a transmis o astfel de notificare. Sancțiunea acestei încălcări trebuie să fie nu numai proporțională, ci și suficient de eficace și de disuasivă pentru a garanta deplina eficiență a Directivei 89/104. O măsură națională în temeiul căreia, în cazul unei asemenea încălcări, titularul mărcii are dreptul la o despăgubire pecuniară în aceleași condiții ca și în cazul unei contrafaceri nu ar fi, în sine, contrară principiului proporționalității. Totuși, este de competența instanței naționale să determine, de la caz la caz, valoarea despăgubirilor pecuniare, ținând seama în special de întinderea prejudiciului cauzat titularului dreptului asupra mărcii prin încălcarea comisă de către importatorul paralel și cu respectarea principiului proporționalității.

Cu privire la cheltuielile de judecată

⁶⁵ Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declară:

- 1) **Articolul 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, astfel cum a fost modificată prin Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992, trebuie interpretat în sensul că titularul mărcii se poate opune în mod legitim comercializării ulterioare a unui produs farmaceutic importat dintr-un alt stat membru în ambalajul său interior și exterior original, însoțit de o etichetă suplimentară exterioară aplicată de importator, cu excepția situațiilor în care:**

- **se stabilește că utilizarea dreptului asupra mărcii de către titularul acesteia pentru a se opune comercializării produsului care a făcut obiectul unei noi etichetări sub această marcă ar contribui la împărțirea artificială a piețelor între statele membre;**

- se demonstrează că noua etichetare nu ar putea afecta starea originală a produsului conținut în ambalaj;
 - se indică în mod clar pe ambalaj autorul noii etichetări a produsului și denumirea fabricantului acestuia;
 - prezentarea produsului care a făcut obiectul acestei noi etichetări nu este de natură să prejudicieze reputația mărcii și pe cea a titularului său; astfel, eticheta nu trebuie să fie defectuoasă, de proastă calitate sau neîngrijită și
 - anterior punerii în vânzare a produsului care a făcut obiectul unei noi etichetări, importatorul notifică titularul mărcii și îi furnizează, la cerere, un specimen al acestui produs.
- 2) Condiția potrivit căreia reambalarea produsului farmaceutic cu un nou ambalaj și cu aplicarea din nou a mărcii pe acesta sau prin aplicarea unei etichete pe ambalajul ce conținea acest produs este necesară pentru comercializarea sa ulterioară în statul membru de import, în măsura în care este vorba despre una dintre condițiile care, dacă sunt îndeplinite, împiedică titularul mărcii, potrivit articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104, astfel cum a fost modificată prin Acordul privind Spațiul Economic

European, să se opună comercializării menționate, vizează numai faptul reambalării, iar nu modalitatea sau stilul în care aceasta este realizată.

- 3) Condiția potrivit căreia prezentarea produsului reambalat nu trebuie să fie de natură a prejudicia reputația mărcii și pe cea a titularului său, condiție necesară pentru ca acesta din urmă să nu poată, în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104, astfel cum a fost modificată prin Acordul privind Spațiul Economic European, să se opună în mod legitim comercializării ulterioare a unui produs farmaceutic dacă importatorul paralel fie a efectuat o nouă ambalare a produsului, cu aplicarea din nou a mărcii, fie a aplicat o etichetă pe ambalajul ce conținea produsul, nu se limitează la cazurile în care reambalarea este defectuoasă, de calitate proastă sau neîngrijită.**

- 4) Aspectul dacă, în privința importatorului paralel, faptul:**

- de a nu aplica marca pe noul ambalaj exterior al produsului (demarcaj), sau**

- de a aplica pe acest ambalaj propriul logo sau stil sau o „prezentare «proprie»” sau o prezentare utilizată pentru mai multe produse diferite (comarcaj), sau**

- **de a aplica o etichetă suplimentară pe respectivul ambalaj, astfel încât să mascheze total sau parțial marca titularului, sau**

- **de a nu menționa pe eticheta suplimentară că marca în cauză aparține titularului, sau**

- **de a imprima denumirea importatorului paralel cu majuscule**

este de natură să prejudicieze reputația mărcii este o chestiune de fapt a cărei apreciere este de competența instanței naționale, în funcție de împrejurările proprii fiecărei spețe.

- 5) În situații precum cele în cauză în acțiunile principale, revine importatorilor paraleli să stabilească existența condițiilor potrivit cărora:**

- **utilizarea dreptului asupra mărcii de către titularul acesteia pentru a se opune comercializării produselor reambalate sub această marcă ar contribui la împărțirea artificială a piețelor între statele membre;**

- reambalarea nu ar putea afecta starea originală a produsului conținut în ambalaj;
- autorul reambalării produsului și denumirea fabricantului acestuia sunt indicate în mod clar pe noul ambalaj;
- prezentarea produsului reambalat nu trebuie să fie de natură a prejudicia reputația mărcii și pe cea a titularului său; astfel, reambalarea nu trebuie să fie defectuoasă, de proastă calitate sau neglijată;
- anterior punerii în vânzare a produsului reambalat, importatorul trebuie să notifice titularul mărcii și să îi furnizeze, la cerere, un specimen al produsului reambalat

și care, dacă sunt îndeplinite, împiedică titularul mărcii să se opună, în mod legitim, comercializării ulterioare a unui produs farmaceutic reambalat.

În ceea ce privește condiția potrivit căreia trebuie să se demonstreze că reambalarea nu poate afecta starea originală a produsului conținut în

ambalaj, este suficient totuși ca importatorul paralel să aducă elemente de probă de natură să ducă în mod rezonabil la prezumția că această condiție este îndeplinită. Acest lucru este valabil cu atât mai mult pentru condiția potrivit căreia prezentarea produsului reambalat nu trebuie să fie de natură a prejudicia reputația mărcii și pe aceea a titularului său. În condițiile în care importatorul aduce un astfel de început de probă cu privire la această din urmă condiție, îi va reveni, dacă este cazul, titularului mărcii sarcina să demonstreze că a fost adusă o atingere acesteia, titularul mărcii fiind în cea mai bună poziție pentru a aprecia dacă reambalarea este susceptibilă să prejudicieze reputația sa și pe cea a mărcii.

- 6) Dacă un importator paralel a omis să notifice în prealabil titularul mărcii cu privire la un produs farmaceutic reambalat, acesta încalcă drepturile respectivului titular cu ocazia oricărui import subsecvent al produsului menționat, câtă vreme nu i-a transmis o astfel de notificare. Sancțiunea acestei încălcări trebuie să fie nu numai proporțională, ci și suficient de eficace și de disuasivă pentru a garanta deplina eficiență a Directivei 89/104, astfel cum a fost modificată prin Acordul privind Spațiul Economic European. O măsură națională în temeiul căreia, în cazul unei asemenea încălcări, titularul mărcii are dreptul la o despăgubire pecuniară în aceleași condiții ca și în cazul unei contrafaceri nu ar fi, în sine, contrară principiului proporționalității. Totuși, este de competența instanței naționale să determine, de la caz la caz, valoarea despăgubirilor pecuniare, ținând seama în special de întinderea prejudiciului cauzat titularului dreptului asupra mărcii prin încălcarea comisă de către importatorul paralel și cu respectarea principiului proporționalității.

Semnături