Cauza C-348/04

Boehringer Ingelheim KG și alții
împotriva
Swingward Ltd și alții

[cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

„Proprietate industrială și comercială — Dreptul asupra mărcii — Produse farmaceutice — Import paralel — Reambalarea produsului care poartă marca"

Concluziile avocatului general E. Sharpston prezentate la 6 aprilie 2006 . . . I - 3397

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 aprilie 2007 . . . . . I - 3430

Sumarul hotărârii

1. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Import paralel de medicamente, după aplicarea unei etichete*

   [art. 30 CE; Directiva 89/104 a Consiliului, art. 7 alin. (2)]

2. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Import paralel de medicamente, după reambalare și reaplicarea mărcii*

   [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 7 alin. (2)]

3. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Import paralel de medicamente, după reambalare și reaplicarea mărcii*

   [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 7 alin. (2)]

4. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Import paralel de medicamente, după reambalare și reaplicarea mărcii*

   [art. 30 CE; Directiva 89/104 a Consiliului, art. 7 alin. (2)]

5. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Import paralel de medicamente, după reambalare și reaplicarea mărcii*

   [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 7 alin. (2)]

1. Articolul 7 alineatul (2) din Prima directivă 89/104 cu privire la mărci 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 sunt îndeplinite următoarele condiții:

   — 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.

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.

(a se vedea punctele 30 și 32 și dispozitiv 1)

2. Condiția potrivit căreia reambalarea unui produs 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 Prima directivă 89/104 privind mărcile, să se opună respectivei comercializări, vizează numai faptul reambalării, iar nu modalitatea sau stilul în care aceasta este realizată.

(a se vedea punctul 39 și dispozitiv 2)

3. Articolul 7 alineatul (2) din Prima directivă 89/104 cu privire la mărci 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. Această condiție nu se limitează la cazurile în care reambalarea este defectuoasă, de proastă calitate sau neîngrijită. Într-adevăr, 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.

Referitor la aceasta, aspectul dacă, în privința importatorului paralel, faptul:

— de a nu aplica marca pe noul ambalaj exterior (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.

(a se vedea punctele 40, 43, 44 și 47 și dispozitiv 3 și 4)

4. În acțiuni care 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 într-un stat membru de către importatorii menționați după ce făcuseră obiectul unei noi ambalări sau al unei noi etichetări, 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 originară 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

originară 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.

(a se vedea punctele 48 și 54 și dispozitiv 5)

5. 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 Primei directive 89/104 cu privire la mărci. 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.

(a se vedea punctul 64 și dispozitiv 6)