

Дело C-348/04

Boehringer Ingelheim KG и др.

срещу

Swingward Ltd и др.

(Преюдициално запитване, отправено от
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

„Индустриална и търговска собственост — Право върху марка —
Фармацевтични продукти — Паралелен внос — Преупаковане на продукт,
носещ марката“

Заключение на генералния адвокат г-жа E. Sharpston, представено на
6 април 2006 г. I - 3397
Решение на Съда (втори състав) от 26 април 2007 г. I - 3430

Резюме на решението

1. *Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 89/104 — Паралелен внос на лекарствени продукти след поставяне на допълнителен етикет (член 30 ЕО; член 7, параграф 2 от Директива 89/104 на Съвета)*

2. *Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 89/104 — Паралелен внос на лекарствени продукти след преупаковане и повторно поставяне на марката*
(член 7, параграф 2 от Директива 89/104 на Съвета)
3. *Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 89/104 — Паралелен внос на лекарствени продукти след преупаковане и повторно поставяне на марката*
(член 7, параграф 2 от Директива 89/104 на Съвета)
4. *Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 89/104 — Паралелен внос на лекарствени продукти след преупаковане и повторно поставяне на марката*
(член 30 ЕО; член 7, параграф 2 от Директива 89/104 на Съвета)
5. *Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 89/104 — Паралелен внос на лекарствени продукти след преупаковане и повторно поставяне на марката*
(член 7, параграф 2 от Директива 89/104 на Съвета)

1. Член 7, параграф 2 от Първа директива 89/104 относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може основателно да се противопостави на последващото пускане на пазара на фармацевтичен продукт, внесен от друга държава-членка, в оригиналната си вътрешна и външна опаковка, заедно с допълнителен външен етикет, поставен от вносителя, освен ако са изпълнени следните условия:

— установено е, че използването на правото върху марка от нейния притежател, за да се противопостави на пускането на пазара на продукта, върху който е поставен нов етикет с тази марка, би

допринесло за изкуственото разделяне на пазарите между държавите-членки,

— доказано е, че новото етикетирание не може да засегне първоначалното състояние на продукта, който се съдържа в опаковката,

— върху опаковката ясно е посочено лицето, което отново е етикетирало продукта, и името на неговия производител,

- отново етикетираният продукт е представен така, че да не може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя; така етикетът не трябва да бъде дефектен, с лошо качество или в недобър вид, и
 - преди продажбата на отново етикетирания продукт вносителят е уведомил притежателя на марката и по негово искане му е предоставил образец от този продукт.
2. Условието, според което препаковането на фармацевтичен продукт чрез използването на нова опаковка и повторното поставяне на марката върху нея или чрез поставянето на етикет върху опаковката, в която се съдържа продуктът, е необходимо за последващото му пускане на пазара в държавата-членка на внос — доколкото става въпрос за едно от условията, при изпълнението на които съгласно член 7, параграф 2 от Първа директива 89/104 относно марките притежателят на марката не може да се противопостави на посоченото пускане на пазара — се отнася единствено до препаковането, но не и до начина на препаковане или вида препаковане.

(вж. точка 39; точка 2
от диспозитива)

Наистина промяната при всяка нова опаковка или ново етикетиране на лекарствен продукт, носещ марка, поради естеството си създава действителни рискове за гарантирането на произхода, което се цели с марката. Ето защо подобна промяна може да бъде забранена от притежателя на марката, освен ако новата опаковка или новото етикетиране са необходими, за да се позволи пускането на паралелно внесени продукти на пазара, и ако същевременно са запазени законните интереси на притежателя.

(вж. точки 30 и 32; точка 1
от диспозитива)

3. Член 7, параграф 2 от Първа директива 89/104 относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може основателно да се противопостави на последващото пускане на фармацевтичен продукт на пазара, когато паралелният вносител е препаковал продукта, като отново е поставил марката върху новата опаковка, или е поставил етикет върху опаковката, съдържаща продукта, освен ако са изпълнени пет условия и сред тях условието, според което препакованият продукт не трябва да е представен така, че да може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя. Това

условие не се ограничава до случаите, в които новата опаковка е дефектна, с лошо качество или в недобър вид. Действително преопакован фармацевтичен продукт може да бъде представен по неподходящ начин и поради това да накърни реномето на марката, по-специално когато опаковката или етикетът, дори да не са дефектни, с лошо качество или в недобър вид, могат да засегнат стойността на марката, като нарушават свързаната с подобен продукт представа за надеждност и качество и като уронват доверието, което този продукт може да създаде у съответните потребители.

знак или използва свой начин на представяне или начин на представяне, използван за няколко различни продукта (комаркиране [co-branding]), или

— е поставил допълнителен етикет върху опаковката, така че да закрие изцяло или отчасти марката на притежателя, или

— не е посочил върху допълнителния етикет, че съответната марка принадлежи на притежателя, или пък

В това отношение въпросът дали обстоятелството, че паралелният вносител:

— е отпечатал името си с главни букви,

— не е поставил марката върху новата външна опаковка („демаркиране“ [de-branding]) или

може да накърни репутацията на марката е фактически и следва да се разгледа от националната юрисдикция с оглед на конкретните обстоятелства по всяко дело.

— е поставил върху тази опаковка собственото си лого или свой

(вж. точки 40, 43—44 и 47; точки 3—4 от диспозитива)

4. В спорове между производители на фармацевтични продукти, от една страна, и паралелни вносители и търговци на фармацевтични продукти, от друга страна, като производителите са предявили искиове срещу вносителите и търговците във връзка с нарушение на правото им върху марка, поради обстоятелството че произведените от тези производители лекарствени продукти са били внесени паралелно и пуснати на пазара в държава-членка от посочените вносители, след като са отново опаковани или етикетирани, паралелните вносители трябва да докажат, че са изпълнени следните условия:

— използването на правото върху марка от притежателя ѝ, за да се противопостави на пускането на пазара на препакованите продукти с тази марка, би допринесло за изкуственото разделяне на пазарите между държавите-членки,

— препаковането не може да засегне първоначалното състояние на продукта, който се съдържа в опаковката,

— на новата опаковка ясно е посочено лицето, което е препако-

вало продукта, и името на производителя на този продукт,

— препакованият продукт трябва да е представен така, че да не може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя; така опаковката не трябва да бъде дефектна, с лошо качество или в недобър вид,

— преди продажбата на препакования продукт вносителят трябва да уведоми притежателя на марката и по негово искане да му предостави образец от препакования продукт,

като се има предвид, че изпълнението им възпрепятства притежателя на марката основателно да се противопостави на последващото пускане на пазара на препакован фармацевтичен продукт.

Що се отнася до условието, според което трябва да се докаже, че препаковането не може да засегне пър-

воначалното състояние на съдържащия се в опаковката продукт, е достатъчно обаче паралелният вносител да представи доказателства, които пораждат основателно предположение, че това условие е изпълнено. Посоченото е валидно а fortiori за условието, според което преопакованият продукт не трябва да е представен така, че да може да накърни репутацията на марката и тази на притежателя ѝ. Когато вносителът представи такова първоначално доказателство относно последно посоченото условие, то ако е необходимо, притежателят на марката, който най-добре може да прецени дали преопаковането може да накърни репутацията му и тази на марката, следва да докаже, че те са били накърнени.

(вж. точки 48 и 54; точка 5 от диспозитива)

5. Когато паралелен вносител не е уведомил предварително притежате-

ля на марката за преопакован фармацевтичен продукт, до момента на уведомяването той нарушава правата на притежателя при всеки последващ внос на посочения продукт. Санкцията за това нарушение трябва да бъде не само пропорционална, но и достатъчно ефикасна и с възпиращо действие, за да гарантира, че Първа директива 89/104 относно марките поражда пълното си действие. Национална мярка, по силата на която в случай на подобно нарушение притежателят на марката има право на парично обезщетение при същите условия, както в случай на имитация на марка, сама по себе си не противоречи на принципа за пропорционалност. Независимо от това националната юрисдикция следва да определи за всеки конкретен случай сумата на паричното обезщетение, като взема предвид по-специално размера на вредата, причинена на притежателя на правото върху марка в резултат на извършеното от паралелния вносител нарушение, и като зачита принципа на пропорционалност.

(вж. точка 64; точка 6 от диспозитива)