

## РЕШЕНИЕ НА СЪДА

23 май 1978 година\*

„Преупаковане на маркови продукти”

По дело 102/77

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда съгласно член 177 от Договора за ЕИО от Landgericht Freiburg по спора, висящ пред този съд между

**1. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel,**

**2. Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-Wyhlen** (Федерална република Германия)

и

**Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Bentheim** (Федерална република Германия)

относно тълкуването на членове 36 и 86 от Договора за ЕИО,

СЪДЪТ,

в състав: г-н Н. Kutschgr, председател, г-н М. Sørensen и г-н G. Bosco (председатели на състав), г-н J. Mertens de Wilmars, г-н А. J. Mackenzie Stuart, г-н А. O’Keefe и г-н А. Touffait, съдии,

генерален адвокат: г-н F. Capotorti,

секретар: г-н А. Van Houtte,

постанови настоящото

### Решение

1. С определение от 20 юни 1977 г., постъпило в Съда на 2 август 1977 г., Landgericht, Fribourg, съгласно член 177 от Договора за ЕИО, сезира Съда с два въпроса относно влиянието на някои разпоредби от Договора върху упражняването на правата, които принадлежат на притежателя на търговска марка.

Тези въпроси са поставени в рамките на правен спор между две предприятия от фармацевтичния сектор, едното от които - ищецът по главното производство (наричан по-долу „Hoffmann-La Roche”), което е притежател на определена търговска марка в няколко държави-членки, възразява срещу факта, че другото предприятие, ответник по главното производство (наричан по-долу „Centrafarm”), което е закупило продукт с тази търговска марка, продаван в

---

\* Език на производството: немски.

държава-членка, разпространява този продукт в друга държава-членка след като е преопаковал продукта и е поставил върху новата опаковка търговската марка на нейния притежател.

2. Продуктът, за който става дума, Valium, се продава в Германия от Hoffmann-La Roche в опаковки от 20 или 50 таблетки, предназначени за продажба на дребно, както и в опаковки от по пет опаковки, съдържащи 100 или 250 таблетки за болнично ползване, докато британският филиал на групата Hoffmann-La Roche, произвежда същия продукт и го продава в опаковки от 100 или 500 таблетки на значително по-ниски цени отколкото цените, установени в Германия.

Centrafarm вкарва Valium на пазара в Германия, закупен във Великобритания в оригинални опаковки и преопаковани в нови опаковки от 1000 таблетки, върху които е поставена търговската марка на Hoffmann-La Roche заедно с указанията, че продуктът се продава от Centrafarm.

Освен това Centrafarm е изразил намерението си да преопакова таблетките в по-малки опаковки, предназначени за продажба на дребно.

3. В своето определение за препращане, Landgericht се произнесе, в съответствие със становището, изразено от висшата съдебна инстанция в предходна фаза на производството по същото дело, че извършеното от Centrafarm представлява нарушение на правата на Hoffmann-La Roche според разпоредбите на немския закон за търговските марки.

4. Въпросът дали законодателството на другите държави-членки в тази област е еднакво беше обсъден пред Съда, без обаче да получи ясен отговор.

### **По първия въпрос**

5. Първият въпрос гласи следното:

„Може ли притежателят на право върху търговска марка, защитена в негова полза едновременно в държавата-членка А и в държавата-членка Б, да попречи съгласно член 36 от Договора за ЕИО, като се позовава на това право, да попречи на паралелен вносител да купува лекарства, които законно са означени с тази марка от нейния притежател или с негово съгласие и са пуснати за продажба в опаковки, носещи тази марка в държавата-членка А от Общността, и да ги представя в нова опаковка, върху която поставя марката на притежателя и да внася така маркираната стока в държавата-членка Б.”

6. В резултат на разпоредбите на Договора по отношение на свободното движение на стоки, и по-специално на член 30, между държавите-членки са забранени количествени ограничения на вноса, както и всички мерки с подобно действие.

Съгласно член 36 тези разпоредби обаче не възпрепятстват забраните или ограниченията за внос, оправдани от гледна точка на защитата на индустриалната и търговската собственост.

Въпреки това, от този член, и по-специално от второто изречение в него, както и от контекста, следва че щом Договорът не засяга съществуването на правата, признати от законодателството на една държава-членка в областта на индустриалната и търговската собственост, то упражняването на тези права може, въпреки всичко, според обстоятелствата, да бъде ограничени със забрани на Договора.

След като внася изключение от един от основополагащите принципи на общия пазар, член 36 приема дерогации от свободното движение на стоки, само доколкото те са оправдани с оглед запазването на правата, които съставляват специфичния предмет на тази собственост.

7. Специфичният предмет на правото върху търговска марка, по-специално се характеризира с това, че носителят има изключителното право да използва търговската марка, при първото пускане в обращение на продукта, и да го защитава по тази начин от конкурентите, които биха злоупотребили с положението и репутацията на марката, като продават продукти, неправомерно снабдени с тази търговска марка.

Се цел да се отговори на въпроса, дали това изключително право обхваща правото да се предотврати поставянето на марката от трето лице след преупаковане на продукта, трябва да се вземе предвид главната функция на търговската марка, която се състои в това, да гарантира на потребителя или на крайния купувач идентичността на произхода на марковия продукт, като прави възможно разграничаването на този продукт от други продукти с друг произход, без да опасност от объркване.

Тази гаранция за произход означава, че потребителят или крайният купувач може да бъде сигурен, че марков продукт, който му е бил продаден, не е бил подложен, на по-ранна фаза от пускането му пазара, на намеса от трето лице, без разрешението на собственика на търговската марка, като например да е било засегнато първоначалното състояние на продукта.

Предоставеното на собственика на търговската марка право да предотвратява всяко използване на търговската марка, което би могло да накърни така разбираната гаранция за произход, спада поради това към специфичния предмет на правото върху търговската марка.

8. Съответно е оправдано съгласно член 36, изречение 1, да се признае, че собственикът на търговска марка има право да предотврати вносител на едно марков продукт да постави, след като стоката е била преупакована, търговската марка върху новата опаковка без разрешението на нейния собственик.

9. Освен това обаче е необходимо да се провери, дали упражняването на това право може да представлява „прикрито ограничаване на търговията между държавите-членки” по смисъла на второто изречение на член 36.

Едно такова ограничение би могло, *inter alia*, да се появи от това, че собственикът на търговската марка извежда на пазара в различни държави-членки идентичен продукт в различни опаковки, като се позовава на правата,

свързани с търговската марка, за да предотврати преупаковането от трето лице, дори и това да е направено по начин, който не накърнява идентичността на произхода на марковия продукт, и който не би повлиял на неговото първоначално състояние.

Следователно въпросът в настоящия случай е, дали преупаковането на един марков продукт, като това извършено от Centrafarm, е в състояние да повлияе на първоначалното състояние на продукта.

10. В това отношение отговорът е различен в зависимост от обстоятелствата, и по-специално в зависимост от вида на продукта и вида на преупаковането.

В много случаи преупаковането, поради вида на продукта, влияе неизбежно на неговото състояние, докато в други случаи води до повече или по-малко очевиден риск продуктът да бъде изложен на въздействия, които да засегнат неговото първоначално състояние.

Също така се разбира, че опаковането става при условия, които не биха могли да повлияят върху първоначалното състояние на продукта.

Такъв може да бъде например случаят тогава, когато носителят на правото върху търговската марка е пуснал в обращение продуктът в двойна опаковка и преупаковането се отнася само до външната обвивка, докато вътрешната опаковка остава незасегната, или когато преупаковането се инспектира от държавен орган, за да може да се гарантира незасегнатото състояние на продукта.

По този начин се обезпечава гаранцията за произход на продукта като главна функция на търговската марка, обстоятелството, а ако собственикът на търговската марка упражни своето право върху нея, за да попречи на свободното движение на стоки между държавите-членки, това би могло да представлява прикрито ограничаване по смисъла на член 36, второ изречение от Договора, ако се докаже, че предявяването на право върху търговската марка от нейния собственик би допринесло, предвид пазарната система, приета от него, до изкуствено издигане на бариери на пазарите между държавите-членки.

11. Въпреки че това заключение е неминуемо в интерес на свободната търговия, то също така означава, че на търговеца, който продава внесеният продукт с търговската марка, поставена върху новата опаковка без разрешението на носителя на правото върху търговската марка, се предоставя разрешение, което при нормални обстоятелства е запазено за самия носител на правото върху търговската марка.

Следователно в интерес на носителя на правото върху търговската марка в качеството му на собственик на марката, и за да бъде защитен срещу всяка злоупотреба, такова разрешение да се предоставя само при условие, че преупаковането няма да повлияе върху първоначалното състояние на продукта.

12. След като е от интерес за носителя на правото върху търговската марка, потребителят да не бъде въвеждан в заблуждение относно произхода на продукта, тогава на търговеца трябва да се признае правото да продава

внесената стока с означена на новата опаковка търговска марка, само при условие че преди това е известил собственикът на търговската марка и ясно е означил върху опаковката, че продуктът е бил преопакован от него.

13. От гореизложените съображения следва, при условие, че се разглеждат въпросите, възникнали във всеки отделен случай, че за разрешаване на повдигнатия юридически въпрос относно правата върху търговските марки, е без значение дали във въпроса, поставен от националната юрисдикция, се касае изключително за лекарствени средства.

14. По първия въпрос трябва да се отговори, че:

а) по силата на член 36, първо изречение от Договора за ЕИО е оправдано, когато носителят на правото върху търговска марка, която е защитена едновременно в две държави-членки, се противопостави на пускане на продукт, със законно поставена в една от тези две държави търговска марка, на пазара в другата държава-членка след като е бил преопакован в нова опаковка, която е била означена с търговската марка от трета страна;

б) такова противопоставяне обаче представлява прикрито ограничаване на търговията между държавите-членки по смисъла на член 36, второ изречение от Договора:

- ако се установи, че предявяването на правото върху търговската марка от собственика на марката, предвид пазарната система, приета от него, би допринесло за изкуственото издигане на бариери на пазарите между държавите-членки,

- ако е доказано, че преопаковането няма да повлияе върху първоначалното състояние на продукта,

- ако носителят на правото върху търговската марка е бил информиран предварително за пускането на пазара на преопакования продукт, и

- ако върху новата опаковка на продукта е посочено от кого е бил преопакован.

### **По втория въпрос**

15. Вторият въпрос гласи, както следва:

„Може ли притежателят на правото върху търговската марка или по този начин нарушава разпоредбите на Договора за ЕИО, и по-специално член 86 от него, когато по отношение на въпросното лекарствено средства заема господстващо положение на пазара в държавата-членка Б, когато забраната за внос на преопаковани и означени с търговската марка на нейния собственик продукти на практика ограничава пазара, защото в държави А и Б се използват опаковки с различни размери, и защото вносът на продукта под друга форма всъщност още не се е наложило значително на пазара, и когато резултатът от забраната на практика е запазването между държавите-членки на значителна, а в някои случаи и несъразмерна, разлика в цените без да може да се докаже, че

собственикът на марката използва забраната само или предимно за запазване на тази разлика в цените?”

16. Достатъчно е да отбележи, че упражняването на правото върху търговската марка, доколкото е съобразено с член 36 от Договора, не е в разрез с член 86 от Договора само защото то се осъществява от предприятие, което заема господстващо положение на пазара, стига правото върху търговската марка да не се използва като средство за злоупотреба с едно такова положение.

### **По съдебните разноси**

17. Разходите, извършени от правителството на Обединеното кралство, от правителството на Федерална република Германия, както и от Комисията, които са представили становища пред Съда не подлежат на възстановяване.

С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред националната юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноси.

По изложените съображения, Съдът,

като се произнесе по въпросите, поставени от Landgericht, Fribourg, с определение от 20 юни 1977 г., реши:

**1. а) по смисъла на член 36, първо изречение от Договора за ЕИО е оправдано, когато носителят на правото върху търговска марка, която е защитена едновременно в две държави-членки, се противопостави на пускане на продукт, със законно поставена в една от тези две държави търговска марка, на пазара в другата държава-членка след като е бил преупакован в нова опаковка, която е била означена с търговската марка от трета страна.**

**б) такова противопоставяне за пускане на пазара обаче представлява прикрито ограничаване на търговията между държавите-членки по смисъла на член 36, второ изречение от Договора:**

**- ако се установи, че предявяването на правото върху търговската марка от собственика на марката, предвид пазарната система, приета от него, би допринесло за изкуственото издигане на бариери на пазарите между държавите-членки;**

**- ако е доказано, че преупаковането няма да повлияе върху първоначалното състояние на продукта;**

**- ако носителят на правото върху търговската марка е бил информиран предварително за пускането на пазара на преупакования продукт; и**

**- ако върху новата опаковка на продукта е посочено от кого е бил преупакован.**

**2. Упражняването на правото върху търговската марка, доколкото е съобразено с член 36 от Договора, не е в разрез с член 86 от Договора само защото то се осъществява от предприятие, което заема господстващо положение на пазара, стига правото върху търговската марка да не се използва като средство за злоупотреба с едно такова положение.**

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 23 май 1978 година.

Подписи