

РЕШЕНИЕ НА СЪДА

11 юли 1996 година*

По съединени дела С-427/93, С-429/93 и С-436/93

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда на основание член 177 от Договора за ЕО от страна на Sø- og Handelsretten i København (Дания) (дела С-427/93 и С-429/93) и от Højesteret (по дело С-436/93) (Дания) в производството, висящо пред този съд между

Bristol-Myers Squibb

и

Paranova A/S (C-427/93)

и между

C.H. Boehringer Sohn,

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim A/S

и

Paranova A/S (C-429/93)

и между

Bayer Aktiengesellschaft,

Bayer Danmark A/S

и

Paranova A/S (C-436/93)

относно тълкуване на член 7 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ 1989 г., L 40, стр. 1), и на член 36 от Договора,

СЪДЪТ,

в състав: г-н G.C. Rodríguez Iglesias, председател, г-н C.N. Kakouris, г-н J.-P. Puissochet и г-н G. Hirsch (председатели на състав), г-н G.F. Mancini, г-н J.C.

* Език на производството: датски.

Moitinho de Almeida, г-н С. Gulmann (докладчик), г-н Р. Jann и г-н Н. Ragnemalm, съдии,

генерален адвокат: г-н F.G. Jacobs,

секретари: г-н Н. von Holstein, заместник съдебен секретар,

г-жа L. Hewlett, администратор,

като взе предвид писмените становища, представени:

- за Bristol-Myers Squibb, от адв. Kirsten Levinsen, адвокат в Копенхаген,
- за дружествата C.H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG и Boehringer Ingelheim A/S, от адв. Karen Dyekjaer-Hansen, адвокат в Копенхаген,
- за дружествата Bayer Aktiengesellschaft и Bayer Danmark A/S, от адв. Dietrich C. Ohlgart, адвокат в Hamburg, и Henrik Nebelong, адвокат в Копенхаген,
- за Paranova A/S, от адв. Erik B. Pfeiffer, адвокат в Копенхаген,
- за германското правителство, от г-н Alexander von Muehlendahl, Ministerialrat във Федералното министерство на правосъдието, г-н Alfred Dittrich, Regierungsdirektor в същото министерство, и г-н Ernst Roeder, Ministerialrat във Федералното министерство на икономиката, в качеството на представители,
- за френското правителство, от г-жа Hélène Duchêne, секретар по външните работи в Правната дирекция на Министерството на външните работи, и г-н Edwige Belliard, заместник-директор в същата дирекция, в качеството на представители,
- за правителството на Обединеното кралство, от г-жа Lucinda Hudson от Treasury Solicitor's Department, в качеството на представител, подпомагана от г-н Michael Silverleaf, barrister,
- за Комисията на Европейските общности, от г-н Pieter van Nuffel и Anders Christian Jessen, членове на правната служба, в качеството на представител,

като взе предвид доклада от съдебното заседание,

след като изслуша устните становища на Bristol Myers-Squibb, за което се явява г-н Peter-Ulrik Plesner, адвокат в Копенхаген; дружествата C.H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG и Boehringer Ingelheim A/S, за което се явява адв. Karen Dyekjaer-Hansen; дружествата Bayer Aktiengesellschaft и Bayer Danmark A/S, за които се явяват адв. Henrik Nebelong и Dietrich C. Ohlgart; Paranova A/S, за което се явява адв. Erik B. Pfeiffer; френското правителство, за което се явява г-н Philippe Martinet, секретар по външните работи в Правната дирекция на Министерството на външните работи, в качеството на представител; правителството на Обединеното кралство, за което се явява г-ца Lindsey Nicoll от Правната служба на Министерството на финансите, в качеството на представител,

и на Комисията, за която се явява г-н Richard Wainwright, Hans Peter Hartvig и Angela Bardenhewer, в качеството на представители, по време на съдебното заседание на 4 октомври 1995 г.,

като взе предвид становището на генералния адвокат от съдебното заседание на 14 декември 1995 г.,

постанови настоящото

Решение

1. С Определения от 22 октомври (С-427/93), 21 октомври (С-429/93) и 1 ноември 1993 г. (С-436/93), получени в Съда съответно на 25 и 26 октомври и 4 ноември 1993 г., Sø- og Handelsretten i København (Морският и търговски съд на Копенхаген) (по дела С-427/93 и С-429/93) и Højesteret (Върховният съд) (по дело С-436/93) са отнесли до Съда за преюдициално решение по член 177 от Договора за ЕО редица въпроси относно тълкуването на член 7 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, стр. 1, по-нататък „Директивата”), и на член 36 от Договора за ЕО.

2. Тези въпроси са били повдигнати в хода на три дела между, от една страна, Bristol-Myers Squibb, C.H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG и Boehringer Ingelheim A/S (по-нататък „Boehringer”), и Bayer Aktiengesellschaft и Bayer Danmark A/S (по-нататък „Bayer”), които са фармацевтични производители, и, от друга страна, Paranova A/S (по-нататък „Paranova”), което е вносител в Дания на някои продукти, произвеждани от тези дружества.

Правна рамка

3. Съгласно член 36 от Договора, забраните или ограниченията на вноса между държавите-членки, които са разрешени от съображения за защита на индустриалната и търговската собственост, са допустими, при условие че те не съставляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-членки.

4. Член 5 от Директивата относно „правата, предоставени от марката” гласи следното:

1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

а) всеки знак, идентичен с марка, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марка е регистрирана;

б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от

знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.

2. ...

3. По параграфи 1 и 2, *inter alia*, може да бъде забранено и:

а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

в) вносът и износът на стоки с този знак;

г) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.

...”.

5. Член 7 от Директивата установява принципа на „изчерпване на правата, предоставени от марка”, като предвижда следното:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази търговска марка от самия притежател или с негово съгласие.

2. Параграф 1 не се прилага, когато притежателят има основателни причини да се противопостави на по-нататъшното търгуване със стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара.

6. Тези разпоредби са били транспонирани в датското законодателство съответно с членове 4 и 6 от Закон № 341 от 6 юни 1991 г. относно производството, комерсиалните и колективните търговски марки.

Факти и отнесени въпроси

7. Bristol-Myers Squibb търгува в различни държави-членки с фармацевтични продукти, произведени от него или от свързано с него дружество, и притежава правата във връзка с регистрацията в Дания на търговските марки Capoten, Mycostatin, Veresid, Vumon и Diclocil. Capoten се използва за намаляване на кръвното налягане и се търгува като таблетки в опаковки на блистери. Mycostatine разтвор за лекуване на гъбични инфекции на устата, търгуван във флакони. Veresid е лекарство против рак, продавано в шишенца или като таблетки в блистерни опаковки. Diclocil е антибиотик за лекуване на инфекции, търгуван като капсули в блистерни опаковки.

8. Boehringer произвежда фармацевтични продукти в Германия и ги търгува в цялата Общност. То е регистрирало в Дания марка Boehringer Ingelheim, която де използва общо за неговите фармацевтични продукти, и марките Atrovent, Berodual, Berotec и Catapresan, които се използват за означаване на конкретни фармацевтични продукти. Atrovent, Berodual и Berotec се използват за лечение на

бронхиална астма и се продават в аерозоли. Те се търгуват във всички държави-членки като аерозолни инхалатори, но с различаващи се количества на активната съставка. Catapresan се използва за лекуване на високо кръвно налягане и се търгува като таблетки в блистерни опаковки.

9. Bayer произвежда и търгува в различни държави-членки с фармацевтичния продукт под името Adalat, което то е регистрирало като марка в Дания, наред с името на дружеството Bayer. Adalat се използва за лекуване на сърдечносъдови заболявания. В продължение на редица години той е бил търгуван в Дания в опаковки от 30 или 100 таблетки, в блистери, съдържащи по 10 таблетки. От 1990 г. нататък в Дания са се продавали само опаковки от по 100 таблетки. В другите държави-членки, Adalat се продава в опаковки с вариращ размер, съдържащи 20, 30, 50, 60 или 100 таблетки.

10. Paranova е дружество, което разпространява внасяните паралелно фармацевтични продукти. То е закупувало упоменатите по-горе продукти в партии в държави-членки, където цените са относително ниски (Гърция, Обединеното кралство, Испания и Португалия) и ги е внасяло в Дания, където то ги е продавало под официалните продажни цени на производителите, но въпреки това на печалба.

11. С цел продажба в Дания, Paranova е препакетирила всички лекарства в нова външна опаковка е единен външен вид и свой собствен стил, а именно – бяло с цветни ивици, които отговарят на цветовете на оригиналната опаковка на производителите. Тази опаковка е съдържала, *inter alia*, съответните марки на производителните и заявление, че продуктът е бил произведен съответно от Bristol-Myers Squibb, Boehringer Ingelheim и Bayer, заедно с указанието „внесено и препакетирано от Paranova”.

12. В случая с Capoten, Diclocil, Catapresan и Adalat, препакетирането от страна на Paranova е включвало и промяна в размера на опаковката.

13. По-специално, по отношение на Adalat, датската опаковка, използвана от Bayer е носела думите „Adalat 20mg”. Paranova е внасяла Adalat от Гърция, където продуктът се е продавал в опаковка от три блистера от по 10 таблетки всеки, и го е препакетирила с описанието „Adalat retard”, съдържащ 10 блистера от по 10 таблетки.

14. Освен че е заменяло външната опаковка, Paranova е извършвала следните операции.

15. В случая с Vepesid и Vumon, то е премахвало шишенцата и ампулите от обкръжаващата вата и е прикрепвало към всяко шишенце или ампула самозалепващ се етикет, покриващ този на производителя. Новият етикет е носел марка на Bristol-Myers Squibb, заедно с надписите „произведено от Bristol-Myers Squibb” и „внесено и препакетирано от Paranova”. След това шишенцата и ампулите са били връщани в оригиналната вата и поставяни в нова външна опаковка. В случая с Mycostatin, Atrovent, Berodual и Berotec, Paranova също е покривало оригиналните етикети на флаконите или инхалаторите със свой собствен етикет, съдържащ *inter alia*, марки на производителите.

16. В случая с Vepesid, Vumon, Berodual и Berotec, Paranova е включило заедно с новата опаковка потребителска информация на датски.

17. При пакетирането на Mycostatin, Paranova е замествало спрея в оригиналната опаковка със спрей от източник, различен от Bristol-Myers Squibb.

18. В допълнение към това, и в съответствие със съответните датски правила, Paranova е регистрирало продуктите като лекарствени продукти в датския регистър на подобни медикаменти, като е използвало същите имена като производителите.

19. Bristol-Myers Squibb и Boehringer са завели дело срещу Paranova пред Sø- og Handelsretten, като са поискали, *inter alia*, ответникът да бъде задължен да признае, че е нарушил търговските марки на ищците, като ги е прикрепил без съгласието на ищците на продукти, които той е предлагал за продажба, и на ответника да бъде разпоредено да се въздържа от поставяне на тези търговски марки на продуктите, които той е препакетира и с които търгува.

20. Националният съд е решил да спре производството и да отнесе следните въпроси до Съда за преюдициално решение:

„1) Дали член 7, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките следва да бъде тълкуван като означаващ, че освен в случаите на член 7, параграф 2, собственик на марка, който е пуснал стоките в обръщение в държава-членка под търговска марка, не може да възпрепятства трета страна да внесе стоките в друга държава-членка с цел да търгува стоките под същата търговска марка дори ако третата страна е прикрепила към вътрешната опаковка на стоките етикети, към които е прикрепена марка, и заменила оригиналната външна опаковка с нова опаковка, на която е прикрепена марка?

Подчертава се, че този въпрос не цели произнасяне по случаи, в които член 36, второ изречение от Договора би могло да оправдае препакетирането и новото поставяне на марка в съответствие с принципите, изложени в по делото 102/77, а само дали член 7, параграф 1 следва да бъде тълкуван като означаващ, че освен формулирането на общия принцип на изчерпване на права на марка в Европейската общност, той също така води и до общо ограничение на правата, които в друго отношение са предоставени на собствениците на марка относно употребата на марка, за която собственикът на марка не е дал своето съгласие.

2) Ако отговорът на въпрос 1 е утвърдителен, дали член 7, параграф 2 от Първа директива 89/104/ЕИО, след прилагането си води до това, че практиката на Съда на ЕО, така както е изложена в по дело 102/77 и развита впоследствие придобива вторично значение, тъй като правото на препакетиране ще следва да бъде определено при прилагането на националните разпоредби, които съответстват на член 7, параграф 2 от упоменатата директива?”

21. По дело C-427/93 г., Sø- og Handelsretten също така е отнесъл следните въпроси:

„3. При условие че член 7, параграф 1 от упоменатата директива има за цел да разреши на паралелните вносители да поставят наново търговските марки, следва ли фактът, че стоките са препакетираны, да бъде разглеждан като „законни причини“ за целите на член 7, параграф 2?

По-специално, дали е от значение това, че само външната опаковка е била препакетирана и означена, но не и вътрешната опаковка?

4. По отношение на препращащата разпоредба в член 36, второ изречение от Договора и като се има предвид решението на Съда на ЕО по дело 102/77, какво би могло да бъде описано като разделящо пазара на конкретна стока, какви разграничителни фактори следва да бъдат взети предвид при оценката на това, дали по отношение на конкретен продукт съществува изкуствено разделяне на пазарите между държавите-членки във връзка със система на продажби, прилагана от собственик на марка?”

22. Bayer е завел дело срещу Paranova пред Sø- og Handelsretten, който е отхвърлил иска. Той е обжалвал пред Højesteret, който е отнесъл следните въпроси до Съда:

„1. Следва ли възможността на собственика на марка да се противопостави на действия на паралелния вносител да замени изцяло или отчасти оригиналната опаковка на неговите стоки, като постави нови опаковки, на които паралелният вносител поставя наново марка, да бъде определена по националното законодателство относно марки само във връзка с член 7, параграф 1 и 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно марките, или също така във връзка с член 36 от Договора за ЕО?

2. При оценката на правните мерки, които могат да бъдат предприети от собственика на марка, има ли значение, дали може да се каже, че има „изкуствено разделяне на пазарите“ за търговия с въпросните стоки?

Ако това е така, от Съда се иска да уточни, какво е значението по отношение на такива мерки.

3. Ако на въпрос 2 е отговорено утвърдително, дали е от значение за правата на собственика на марка това, дали той е имал намерение да създаде или експлоатира такова изкуствено разделяне на пазарите?

Ако това е така, от Съда се иска да уточни, какво е значението по отношение на тези права.

4. Във връзка с въпрос 3, следва ли паралелният вносител да докаже или да установи по друг начин вероятността, че не е имало намерение?

5. Дали повторното поставяне на марка, както е описано във въпрос 1, само по себе си представлява „законно основание“ по смисъла на член 7 от Директивата или собственикът на марка трябва да докаже освен това допълнителни

обстоятелства, например, че състоянието на стоките е променено или увредено, когато те са били поставени на пазара от паралелния вносител?”

23. С Определение на председателя на Съда от 18 ноември 1993 г., тези дела са били съединени за целите на писмената процедура, устната процедура и решението.

Приложение на член 7 от Директивата

24. С първия си въпрос по дело C-436/93, Nøjesteret пита по същество, дали позоваването от страна на собственика на марка на своите права като собственик с цел да не допусне вносител да търгува с продукт, който е бил пуснат на пазара на друга държава-членка от собственика или с негово съгласие, когато вносителят е препакетирал продукта и е поставил наново марка без разрешението на собственика, следва да се оценява на основата само на съвместното действие на националните разпоредби относно марка и член 7 от Директивата, или също така следва да бъде взет предвид и член 36 от Договора.

25. Когато директиви на Общността регламентират хармонизиране на мерки, необходими за осигуряване на защитата на интересите, посочени в член 36 от Договора, всяка национална мярка, свързана с тях, следва да бъде преценявана с оглед на разпоредбите на директивата, а не на членове 30-36 от Договора (вж. в този смисъл Решение от 5 октомври 1977 г., *Tedeschi/Denkavit*, по дело 5/77, *Recueil*, стр. 1555, точка 35; Решение от 30 ноември 1983 г., *Van Bennekom*, по дело 227/82, *Recueil*, стр. 3883, точка 35; Решение от 12 октомври 1993 г., *Vanacker и Lesage*, по дело C-37/92 г., *Recueil*, стр. I-4947, точка 9; и Решение от 5 октомври 1994 г., *Centre d'Insémination de la Crespelle/Coopérative de la Mayenne*, по дело C-323/93, *Recueil*, стр. I-5077, точка 31).

26. Член 7 от Директивата е формулиран общо и регламентира подробно въпроса за изчерпването на правата на марка за продукти, търгувани в Общността. Следователно националните норми по въпроса следва да бъдат преценявани като се има предвид този член.

27. Подобно на всяко вторично законодателство обаче, директивата трябва да бъде тълкувана като се имат предвид нормите на Договора относно свободното движение на стоки, и по-специално на член 36 (вж. в този смисъл Решение от 9 юни 1992 г., *Delhaize/Promalvin*, по дело C-47/90, *Recueil*, стр. I-3669, точка 26; и Решение от 2 февруари 1994 г., *Verband Sozialer Wettbewerb/Clinique Laboratoires and Estée Lauder*, по дело C-315/92, *Recueil*, стр. I-317, точка 12).

28. Следователно отговорът на първия въпрос по дело C-436/93 следва да бъде, че позоваването от страна на собственика на а марка на своите права с цел да не допусне вносител да търгува с продукт, който е бил пуснат на пазара в друга държава-членка от собственика или с негово съгласие, когато вносителят е препакетирал продукта и е поставил наново марка без разрешението на собственика, следва да бъде преценявано на основата на съвместното действие на разпоредбите на националното законодателство за марките и член 7 от Директивата, тълкувани като се има предвид член 36 от Договора.

Тълкуване на член 7, параграф 1 от Директивата

29. С първия въпрос по дела C-427/93 и C-429/93, *Sø- og Handelsretten* по същество пита, дали при обстоятелствата, посочени в член 7, параграф 1; член 7, параграф 2 от Директивата изключва позоваването от страна на собственика на марка на своите права като собственик, за да не допусне вносител да търгува с продукт, който е бил пуснат на пазара в друга държава-членка от собственика или с неговото съгласие, дори когато този вносител е препакетирал продукта и е поставил наново марка без разрешението на собственика.

30. Член 7, параграф 1 от Директивата предвижда, че правата, предоставяни от марка не позволяват на собственика да я използва по отношение на стоки, които са били пуснати на пазара в Общността под тази търговска марка от собственика или с неговото съгласие.

31. Тази разпоредба е формулирана с понятия, които отговарят на тези, използвани от Съда в решенията, които при тълкуване на членове 30 и 36 от Договора са признали в правото на Общността принципа на изчерпване на правата, предоставяни от марката. Тя повтаря практиката на Съда в смисъл, че собственикът на марка, защитена от законодателство на държава-членка, не може да се позовава на това законодателство, за да не допусне внос или търгуване на продукта, който е бил пуснат на пазара в друга държава-членка от него или с негово съгласие (вж., по-специално Решение от 31 октомври 1974 г., *Centrafarm/Winthrop*, по дело 16/74, *Recueil*, стр. 1183, точки 7 - 11; Решение от 17 октомври 1990 г., *CNL-SUCAL/HAG GF*, по дело C-10/89 г., *Recueil*, стр. I-3711, точка 12 (по-нататък "HAG II"); и Решение от 22 юни 1994 г., *IHT Internationale Heiztechnik/Ideal Standard*, по дело C-9/93 г., *Recueil*, стр. I-2789, точки 33 и 34).

32. Независимо от това, ищите по главните дела и германското правителство твърдят, че член 7, параграф 1 от Директивата не предоставя на паралелния вносител каквото и да е друго право, освен да препродават продуктите във формата, в която собственикът на марка ги е поставил на пазара в другата държава-членка. Според тях, изключителното право на собственика по член 5 от Директивата да поставя марка на продукта не се изчерпва, така че извън изключенията, посочени в член 7, параграф 2, собственикът може да забрани поставянето на марка на препакетирани продукти.

33. Този аргумент не може да бъде приет.

34. От практиката на Съда по член 36 от Договора е видно, че изключителното право на собственика да поставя търговската марка на продукта трябва при определени обстоятелства да бъде разглеждано като изчерпано с цел да се позволи на вносителя да търгува под тази марка продукти, които са били поставени на пазара в друга държава-членка от собственика или с негово съгласие (вж. в този смисъл Решение от 23 май 1978 г., *Hoffmann-La Roche/Centrafarm*, по дело 102/77, *Recueil*, стр. 1139; Решение от 10 октомври 1978 г., *Centrafarm/American Home Products Corporation*, по дело 3/78, *Recueil*, стр. 1823; също така решенията, постановени днес по съединени дела *Eurim-Pharm/Beiersdorf Cases C-71/94, C-72/94 г. и C-73/94 г.*, и *MPA Pharma/Rhône-Poulenc Pharma*, по дело C-232/94).

35. Да се приеме аргументът, че принципът на изчерпване по член 7, параграф 1 не може да се прилага, ако вносителят е препакетирал продукта и е поставил наново марка, би означавало по такъв начин основно изменение в принципите, които произтичат от членове 30 и 36 от Договора.

36. Нищо не указва на това, че член 7 от Директивата има за цел да ограничи обхвата на тази съдебна практика. Нито път такова действие би било допустимо, тъй като директива не може да оправдае препятствия пред вътрешната търговия в Общността, освен в границите, установени с нормите на Договора. От практиката на Съда е видно, че забраната за количествени ограничения и за мерки с равностоен ефект се прилага не само към националните мерки, но също така и към тези, които произлизат от институциите на Общността (вж., на последно място, Решение от 9 август 1994 г., *Meyhui/Schott Zwiesel Glaswerke*, по дело C-51/93, *Recueil*, стр. I-3879, точка 11).

37. Следователно отговорът на първия въпрос по дела C-427/93 и C-429/93 следва да бъде, че извън обстоятелствата, посочени в член 7, параграф 1; член 7, параграф 2 от Директивата забранява на собственика на марка да се позовава на своите права като собственик, за да не допусне търгуването с продукт, който е бил пуснат на пазара в друга държава-членка от собственика или с негово съгласие, дори когато вносителят е препакетирал продукта и му е поставил наново марка без разрешението на собственика.

Тълкуване на член 7, параграф 2 от Директивата

38. С втория си въпрос по дела C-427/93 и C-429/93, с третия и четвъртия въпроси по дело C-427/93, както и с втория, третия, четвъртия и петия въпроси, националните съдилища питат по същество за определение на обстоятелствата, при които собственикът на марка може по силата на член 7, параграф 2 от Директивата да се противопостави на последваща търговия с фармацевтичен продукт, който е бил препакетиран от вносителя и на който наново е била поставена марка на собственика. По-специално те питат, дали съдебната практика по член 36 от Договора е релевантна при прилагане на член 7, параграф 2 от Директивата и ако това е така, какво е значението и съдържанието на понятията, установени с тази съдебна практика по отношение на „изкуственото разделяне на пазарите” и негативното въздействие на „оригиналното състояние на продукта”.

39. Член 7, параграф 2 от Директивата предвижда, че собственикът на марка може да се противопостави на последващо комерсиализиране на продуктите, когато е налице законно основание за това, особено когато състоянието на продуктите е било променено или увредено след пускането им на пазара. Използването на думата „особено” показва, че предвиденият случай е даден само като пример.

40. Член 7 от Директивата, подобно на член 36 от Договора, има за цел да съчетае основния интерес за защита на правата на марка с основния интерес за свободно движение на стоките в общия пазар, така че тези две разпоредби, които целят еднакъв резултат, следва да бъдат тълкувани по еднакъв начин.

41. Следователно практиката на Съда по член 36 следва да бъде взета като основа за определяне, дали по силата на член 7, параграф 2 от Директивата собственикът на марка може да се противопостави на търгуването с препакетирани продукти, на които марка е била поставена наново.

42. Практиката на Съда показва, че член 36 позволява изключения от основния принцип на свободно движение на стоки, само доколкото такива изключения са оправдани за опазване на правата, които съставляват специфичния предмет на въпросната индустриална и търговска собственост.

43. Правата на марка, както Съдът е постановил, представляват основен елемент в системата на ненарушена конкуренция, която Договорът има за цел да установи. В такава система предприятията трябва да разполагат с възможността да привличат и задържат клиенти с качеството на техните продукти или услуги, което е възможно само благодарение на съществуването на различителни знаци, които позволяват те да бъдат идентифицирани. За да може марка да изпълнява тази функция, тя трябва да представлява гаранция, че всички продукти, които я носят, са били произведени под контрола на едно предприятие, което може да бъде свързано с отговорността за тяхното качество (вж. решение упоменато по-горе HAG II, точка 13, и по дело INT Internationale Heiztechnik, точки 37 и 45).

44. По такъв начин, както Съдът е признал многократно, специфичният предмет на марка е по-специално да гарантира на собственика, че той притежава изключителното право да използва марка за целите на пускането на продукта на пазара за първи път и по такъв начин да го защити от неговите конкуренти, които желаят да се възползват от статута и репутацията на марка, като продават продукти, които я носят незаконно (вж. Решение Hoffmann-La Roche/Centrafarm, упоменато по-горе, точка 7; Решение от 3 декември 1981 г., Pfizer/Eurim-Pharm, по дело 1/81, Recueil, стр. 2913, точка 7; по дело HAG II, точка 14; и по дело INT Internationale Heiztechnik, точка 33).

45. Следователно, както беше упоменато по-горе, собственикът на марка, защитен от законодателство на държава-членка, не може да се позовава на това законодателство, за да се противопостави на вноса или търгуването с продукт, който е бил пуснат на пазара в друга държава-членка от него или с негово съгласие (вж., по-специално решенията по делото Winthrop, точки 7-11; по делото HAG II, точка 12; и по делото INT Internationale Heiztechnik, точки 33 и 34).

46. Правата на марка нямат за цел да позволят на техните собственици да разделят националните пазари и по такъв начин да насърчават запазването на разликите в цените, които могат да съществуват между държавите-членки. Макар че такива разлики в цените, особено във фармацевтичния сектор, могат да бъдат в резултат на фактори, неподвластни на собствениците на търговските марки, като например различаващите се правила между държавите-членки по отношение на определяне на максимални цени; маржа на печалбата на фармацевтичните търговци на едро и на аптеките; или на максималната стойност на медицински разходи, които могат да бъдат възстановени по осигурителни схеми в случай на болест; смущенията, причинени от различаващите се ценови норми в една държава-членка, следва да бъдат отстранени с мерки на институциите на Общността, а не чрез въвеждане от страна на друга държава-членка на мерки, които са несъвместими с правилата за

свободно движение на стоки (вж., по-специално решението по делото Winthrop, точки 16 и 17).

47. При отговора на въпроса, дали изключителните права на собственика на марка включват властта да се противопостави на използването на марка от трета страна след препакетиране на продуктът, следва да се вземе предвид основната функция на марка, която е да се гарантира на потребителя и на крайния ползвател идентичността на произхода на продукт с поставена търговска марка, като му позволи да го разграничи без риск от объркване с продукти с различен произход. Тази гаранция на произхода означава, че потребителят или крайният ползвател трябва да може да бъде сигурен, че продукт с поставена марка, който му се предлага, не е бил на предходен етап на търговията обект на намеса от страна на трето лице по начин, който да засегне оригиналното състояние на продукта (Hoffmann-La Roche, точка 7; Pfizer, точка 8).

48. Следователно правото, предоставено на собственика на марка да се противопостави на всякакво използване на марка, което може да наруши гаранцията на произхода в посочения смисъл, представлява част от специфичния предмет на правото на марка, чиято защита може да оправдае дерогиране от основния принцип на свободното движение на стоки (Hoffmann-La Roche, точка 7; Pfizer, точка 9).

49. В решението по делото Hoffmann-La Roche, Съдът е постановил, като прилага тези принципи, че член 36 от Договора следва да бъде тълкуван като означаващ, че собственикът на марка може да се позовава на своите права на собственик, за да възпрепятства вносител да търгува с продукт, пуснат на пазара в друга държава-членка от собственика или с негово съгласие, когато вносителят е препакетирал продукта в нова опаковка, на която наново е била поставена марка, освен ако:

- е установено, че използването на правото на марка от собственика, като се вземе предвид маркетинговата система, приета от него, ще допринесе за изкуствено разделяне на пазарите между държавите-членки;

- доказано е, че препакетирането не може да се отрази негативно на оригиналното състояние на продукта;

- собственикът на марка бъде уведомен предварително преди пускането на препакетирания продукт в продажба; и

- на новата опаковка е посочено, кой е извършил препакетирането.

50. В съответствие с тази съдебна практика, член 7, параграф 2 от Директивата следователно трябва да бъде тълкуван като означаващ, че собственикът на марка може законно да се противопостави на последващо търгуване с фармацевтичен продукт, когато вносителят го е препакетирал и поставил наново марка, освен ако не са изпълнени четирите условия, изложени в решението по делото Hoffmann-La Roche, упоменато по-горе.

51. Тази съдебна практика обаче следва да бъде допълнително разяснена като се имат предвид аргументите, повдигнати по тези дела, както и по делата Eurim-Pharm/Beiersdorf (C-71/94, C-72/94 и C-73/94) и по делото MPA Pharma/Rhône-Poulenc (C-232/94), по което Съдът също така е постановил решението си днес.

Изкуствено разделяне на пазарите между държавите-членки

52. Позоваването на правата на марка от техния собственик с цел да се противопостави на търгуване под тази марка с продукти, препакетиранни от трета страна, би довело до разделяне на пазара между държавите-членки по-специално тогава, когато собственикът е пуснал идентичен фармацевтичен продукт на пазара в няколко държави-членки в различни форми на опаковка и продуктът не може в състоянието, в което той се търгува от собственика на марка в една държава-членка, да бъде внасян и пускан на пазара в друга държава-членка от паралелния вносител.

53. Следователно собственикът на марка не може да се противопостави на препакетирането на продукта в нова външна опаковка, когато размерът на опаковката, използвана от собственика в държавата-членка, в която вносителят е закупил продукта, не може да бъде търгуван в държавата-членка на вноса, по-специално поради норма, която разрешава само опаковки с даден размер; или на национална практика със същия резултат; на здравно-осигурителни норми, които поставят възстановяването на медицинските разходи в зависимост от размера на опаковката или на трайно установени медицински практики за изписване на рецепти на основата, *inter alia*, на стандартни размери, препоръчвани от професионалните групи и здравно-осигурителните институции.

54. Когато в съответствие с действащите правила и практики в държавата-членка на вноса, собственикът на марка използва множество различни размери на опаковката в тази държава, установяването, че един от тези размери също така се търгува в държавата-членка, откъдето се осъществява износа, не е достатъчно, за да оправдае заключението, че препакетирането не е необходимо. Разделянето на пазарите би съществувало, ако вносителят би бил в състояние да продава продукта само в част от пазара си.

55. Собственикът, от друга страна, може да се противопостави на препакетиране на продукта в нова външна опаковка, когато вносителят е в състояние да постигне пакетиране, което да може да се търгува в държавата-членка на вноса, например чрез прикрепване към оригиналната външна или вътрешна опаковка на нови етикети на езика на държава-членка, в която се осъществява вноса, или чрез добавяне на нови потребителски указания или информация на езика на държавата-членка, в която се осъществява вносът, или чрез заместване на допълнителен елемент, който не може да получи одобрение в държавата-членка, в която се осъществява вносът, с подобен елемент, който е получил такова одобрение.

56. Властта на собственика на правата на марка да се противопостави на търговия с препакетиранни продукти, които носят марка, следва да бъде ограничена само дотолкова, доколкото препакетирането, предприето от вносителя е необходимо, за да може да търгува продукта в държавата-членка, в която се осъществява вносът.

57. Последно, обратно на твърдението на ищите по главните дела, използването от страна на Съда на думите „изкуствено разделяне на пазарите” не означава, че вносителят трябва да докаже, че чрез поставянето на идентичен продукт на пазара в разнообразни форми на опаковка в различни държави-членки, собственикът на марка съзнателно е целил да раздели пазарите между държавите-членки. Като е заявил, че въпросното разделяне трябва да бъде изкуствено, намерението на Съда е било да подчертае, че собственикът на марка може винаги да се позовава на своите права като собственик, за да се противопостави на търгуването с препакетиранни продукти, когато такова действие е оправдано с необходимостта да се защити основната функция на марка, в който случай резултатното разделяне не би могло да бъде разглеждано като изкуствено.

Дали оригиналното състояние на продукта е неблагоприятно засегнато

58. Като се имат предвид аргументите на ищите по главните дела, следва да бъде изяснено в началото, че понятието за отрицателно въздействие на оригиналното състояние на продукта се отнася до състоянието на продукта вътре в опаковката.

59. Следователно собственикът на марка може да се противопостави на всяко препакетиране, което крие риск продуктът да бъде изложен на манипулации или влияния, които засягат оригиналното състояние. За да се определи, дали това е налице, както Съдът е постановил в решението по делото Hoffmann-La Roche, трябва да се вземе предвид естеството на продукта и методът на препакетиране.

60. По отношение на фармацевтичните продукти, от същата точка на решението Hoffmann-La Roche следва, че препакетирането трябва да бъде разглеждано като извършено при обстоятелства, които не са в състояние да засегнат оригиналното състояние на продукта, когато, например, собственикът на марка е пуснал продукта в двойна опаковка и препакетирането засяга само външния слой, като оставя вътрешната опаковка ненарушена, или когато препакетирането се извършва под надзора на публичен орган с цел да се осигури целостта на продукта.

61. От тази съдебна практика следва, че простото изваждане на блистерите, флаконите, шишенцата, ампулите или инхалаторите от тяхната оригинална външна опаковка и поставянето им в нова външна опаковка не може да засегне оригиналното състояние на продукта вътре в опаковката.

62. Ищите по главните дела твърдят обаче, че дори и операции от такъв вид крият риск от отрицателно въздействие върху оригиналното състояние на продукта. Така например, блистерни опаковки, които идват от различни пакети и групирани заедно в една външна опаковка биха могли да идват от различни производствени партии с различни срокове на годност, продуктите биха могли да бъдат съхранявани прекалено дълго, а чувствителните към светлината продукти биха могли да бъдат увредени от светлина по време на тяхното препакетиране.

63. Тези аргументи не могат да бъдат приети. Не е възможно всеки хипотетичен риск от изолирана грешка да бъде достатъчен, за да предостави на собственика на

марка правото да се противопостави на каквото и да е препакетиране на фармацевтични продукти в нова външна опаковка.

64. По отношение на операции, които се състоят в поставяне на самозалепващи етикети на флаконите, шишенцата, ампулите или инхалаторите; добавяне към опаковката на нови потребителски указания или информация на езика на държавата-членка, в която се осъществява вноса; или добавянето на нов артикул, като например спрей, от източник, различен от собственика на марка, нищо от това не предполага, че оригиналното състояние на продукта вътре в опаковката пряко е засегнато от такива операции.

65. Следва обаче да бъде признато, че оригиналното състояние на продукта вътре в опаковката може да бъде косвено засегнато, когато, например:

- външната или вътрешната опаковка на препакетирания продукт, или нов комплект потребителски указания или информация, изпуска някоя важна информация или дава неточна информация относно естеството, състава, действието или съхранението на продукта, или

- добавеният допълнителен артикул в опаковката от вносителя, който е предназначен за поемане и дозиране на продукта, не е съобразен с метода на използване и дозировката, предвидени от производителя.

66. Националният съд е този, който трябва да прецени дали това е така, по-специално като съпостави продукта, търгуван от собственика на марка в държавата-членка, в която се осъществява вноса. Възможността вносителят да предостави известна допълнителна информация не следва да бъде изключвана, при положение обаче че тази информация не противоречи на информацията, осигурена от собственика на марка в държавата-членка, в която се осъществява вносът, като това условие е изпълнено по-специално, когато различната информация се дължи на опаковката, използвана от собственика в държавата-членка на износа.

Други изисквания, които паралелният вносител трябва да изпълни

67. Ако препакетирането се извършва в условия, които не могат да повлияят на оригиналното състояние на продукта вътре в опаковката, основната функция на марка като гаранция на произхода е опазена. По такъв начин потребителят или крайният ползвател не е подведен по отношение на произхода на продуктите и на практика получава продукти, произведени под единствения надзор на собственика на марка.

68. Макар и при тези обстоятелства заключението, че собственикът на марка не може да се позовава на своите права като собственик, за да се противопостави на търгуването под неговата търговска марка на продукти, препакетирани от вносителя, да е от основно значение за осигуряването на свободното движение на стоки, то независимо от това предоставя на вносителя някои права, които при нормални обстоятелства са запазени за самия собственик на марка.

69. В интересите на собственика като притежател на марка и за защитата му срещу всяка злоупотреба, следователно тези права, както Съдът е постановил в решението по делото Hoffmann-La Roche, трябва да бъдат признати само дотолкова, доколкото вносителят спазва редица други изисквания.

70. Тъй като е в интерес на собственика на марка, потребителят или крайният ползвател да не бъдат накарани да повярват, че собственикът е отговорен за препакетирането, на опаковката следва да бъде поставено указание за това, кой е препакетирал продукта.

71. Както Съдът вече е посочил, това указание трябва да бъде ясно изложено на външната опаковка на препакетирания продукт (Hoffmann-La Roche, точка 12, и Pfizer, точка 11). Това означава, както генералният адвокат посочва в точка 128 от своето становище, че националният съд трябва да прецени, дали то е отпечатано по начин, който да бъде разбран от лице с нормално зрение, с нормалната степен на внимание.

72. Не е необходимо обаче да се изисква поставяне на допълнително изрично изявление на опаковката, че препакетирането е било извършено без разрешението на собственика на марка, тъй като такова изявление би могло да бъде прието, че означава, както генералният адвокат е посочил в точка 88 от неговото становище, че препакетираният продукт не е напълно законен.

73. Въпреки това, когато паралелният вносител е добавил към опаковката допълнителен артикул, от източник различен от собственика на марка, той трябва да осигури, че произхода на допълнителния е означен по такъв начин, че да не допусне каквато и да е впечатление, че собственикът на марка е отговорен за него.

74. Също така, както е видно от точка 11 от Решението по делото Pfizer, може да се изисква ясно означаване на външната опаковка на производителя на продукта, тъй като действително е в интерес на производителя, потребителят или крайният ползвател да не бъдат накарани да повярват, че вносителят е собственик на марка и че продуктът е произведен под негов надзор.

75. Дори ако лицето, което е извършило препакетирането, да е означило на опаковката на продукта, остава възможността репутацията на марка, а оттам – и на нейния собственик независимо от това да пострада от неподходящ външен вид на препакетирания продукт. В такъв случай собственикът на марка има законен интерес, свързан със специфичния предмет на правото на марка, да бъде в състояние да се противопостави на търгуването с продукта. При преценката на това, дали външният вид на препакетирания продукт е в състояние да увреди репутацията на марка, следва да се вземе предвид естеството на продукта и пазарът, за който той е предназначен.

76. В случая с фармацевтични продукти, това действително е чувствителна област, в която обществеността е особено възискателна към качеството и цялостния облик на продукта, като външният вид на продукта действително може да бъде в състояние да насърчи общественото доверие в това отношение. Следователно дефектна, некачествена или недобре изглеждаща опаковка може да увреди репутацията на марка.

77. Независимо от това, изискванията, на които трябва да отговаря външният вид на препакетирания продукт могат да варират в зависимост от това, дали продуктът се продава на болници или, чрез аптеките, на потребители. В първия случай, продуктите се предписват на пациентите от професионалисти, за които външният вид на продукта е маловажен. В последния случай, външният вид е от по-голямо значение дори тогава, когато фактът, че въпросните продукти са предписани от доктор, може сам по себе си да породии у потребителите известна степен на доверие в качеството на продукта.

78. На последно място, както Съдът е посочил в решението по делото Hoffmann-La Roche, собственикът на марка трябва да бъде уведомен предварително, че препакетираният продукт се пуска в продажба. Собственикът може също така да задължи вносителя да му предостави образец от препакетирания продукт, преди той да бъде пуснат в продажба, което да му позволи да провери, дали препакетирането е извършено по начин, който пряко или косвено засяга оригиналното състояние на продукта, и дали външният вид след препакетирането не е в състояние да увреди репутацията на марка. Освен това, такова изискване предоставя на собственика на марка по-добра възможност да се защити срещу имитации.

79. Следователно отговорът на втория въпрос по дела C-427/93 и C-429/93, третия и четвъртия въпрос по дело C-427/93, както и втория, третия, четвъртия и петия въпрос по дело C-436/93 следва да бъде, че член 7, параграф 2 от Директивата следва да бъде тълкуван като означаващ, че собственикът на марка може законно да се противопостави на по-нататъшното търгуване с фармацевтичен продукт, когато вносителят е препакетирал продукта и е поставил наново марка, освен ако:

- е установено, че позоваването на правата на марка от страна на собственика с цел да се противопостави на търгуването с препакетиранни продукти под тази търговска марка, би допринесло за изкуствено разделяне на пазарите между държавите-членки; такъв е случаят по-специално, когато собственикът е пуснал идентичен фармацевтичен продукт на пазара в няколко държави-членки в различни форми на опаковката и препакетирането, извършено от вносителя, е необходимо с цел да търгува с продукта в държавата-членка, в която е осъществен вносът, и това е извършено по такъв начин, че оригиналното състояние на продукта не е засегнато; това условие обаче не означава, че трябва да бъде установено, че собственикът на марка умишлено е целял разделяне на пазарите между държавите-членки;

- е доказано, че препакетирането не може да засегне оригиналното състояние на продукта вътре в опаковката; такъв е случаят по-специално, когато вносителят просто извършва операции, които не съдържат риск продуктът да бъде засегнат, като например изваждане на блистерни опаковки, флакони, шишенца, ампули или инхалатори от тяхната външна опаковка и поставянето им в нова външна опаковка; поставянето на самозалепващи се етикети на вътрешната опаковка на продукта; добавянето на нови потребителски указания или информация, или добавянето на нов артикул; националният съд е този, който трябва да провери, дали оригиналното състояние на продукта вътре в опаковката не е засегнато косвено, например от факта, че външната или вътрешната опаковка на

препакетирания продукт, или новите потребителски указания или информация изпускат някоя важна информация или дава неточна информация, или фактът, че допълнително добавеният в опаковката от вносителя артикул, предназначен за поемане и дозиране на продукта, не съответства на метода и дозировката, предвидени от производителя;

- новата опаковка ясно указва, кой е препакетирал продукта и името на производителя, отпечатано по такъв начин, че лице с нормално зрение, с нормалната степен на внимание, би било в състояние да го разбере; също така произходът на допълнителния артикул от източник, различен от собственика на марка, следва да бъде указан по такъв начин, че да не допусне създаването на впечатление, че собственикът на марка е отговорен; не е необходимо обаче да се посочва, че препакетирането е било извършено без разрешението на собственика на марка;

- външният вид на препакетирания продукт не е такъв, че да доведе до уронване репутацията на марка и на нейния собственик; т.е. опаковката не трябва да бъде дефектна, с лошо качество или небрежна; и

- вносителят уведомява собственика на марка преди препакетираният продукт да бъде пуснат в продажба и при поискване му предоставя образец на препакетирания продукт.

По съдебните разноски

80. Разноските, направени от германското, френското правителства, правителството на Обединеното кралство и от Комисията на Европейските общности, които представиха 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 разноски.

По изложените съображения,

Съдът,

като се произнася по въпросите, отнесени до него от страна на Sø- og Handelsretten i København с Определения от 22 октомври (С-427/93) и 21 октомври 1993 г. (С-429/93) и от Højesteret с Определение от 1 ноември 1993 г. (С-436/93), реши:

1. Позоваването от страна на собственика на търговска марка на своите права с цел да не допусне вносител да търгува с продукт, който е бил пуснат на пазара в друга държава-членка от собственика или с негово съгласие, когато вносителят е препакетирал продукта и е поставил наново марка без разрешението на собственика, следва да бъде преценявано на основата на съвместното действие на разпоредбите на националното законодателство за марки и член 7 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември

1988 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно марки, тълкувани като се има предвид член 36 от Договора.

2. Извън обстоятелствата, посочени в член 7, параграф 1; член 7, параграф 2 от Директива 89/104 забранява на собственика на марка да се позовава на своите права като собственик, за да не допусне търгуването с продукт, който е бил пуснат на пазара в друга държава-членка от собственика или с негово съгласие, дори когато вносителят е препакетирал продукта и му е поставил наново марка без разрешението на собственика.

3. Член 7, параграф 2 от Директива 89/104 следва да бъде тълкуван като означаващ, че собственикът на марка може законно да се противопостави на по-нататъшното търгуване с фармацевтичен продукт, когато вносителят е препакетирал продукта и е поставил наново марка, освен ако:

- е установено, че позоваването на правата на марка от страна на собственика с цел да се противопостави на търгуването с препакетирани продукти под тази търговска марка, би допринесло за изкуствено разделяне на пазарите между държавите-членки; такъв е случаят по-специално, когато собственикът е пуснал идентичен фармацевтичен продукт на пазара в няколко държави-членки в различни форми на опаковката и препакетирането, извършено от вносителя, е необходимо с цел да търгува с продукта в държавата-членка, в която е осъществен вносът, и това е извършено по такъв начин, че оригиналното състояние на продукта не е засегнато; това условие обаче не означава, че трябва да бъде установено, че собственикът на марка умишлено е целял разделяне на пазарите между държавите-членки;

- е доказано, че препакетирането не може да засегне оригиналното състояние на продукта вътре в опаковката; такъв е случаят по-специално, когато вносителят просто извършва операции, които не съдържат риск продуктът да бъде засегнат, като например изваждане на блистерни опаковки, флакони, шишенца, ампули или инхалатори от тяхната външна опаковка и поставянето им в нова външна опаковка; поставянето на самозалепващи се етикети на вътрешната опаковка на продукта; добавянето на нови потребителски указания или информация, или добавянето на нов артикул; националният съд е този, който трябва да провери, дали оригиналното състояние на продукта вътре в опаковката не е засегнато косвено, например от факта, че външната или вътрешната опаковка на препакетирания продукт, или новите потребителски указания или информация изпускат някоя важна информация или дава неточна информация, или фактът, че допълнително добавеният в опаковката от вносителя артикул, предназначен за поемане и дозиране на продукта, не съответства на метода и дозировката, предвидени от производителя;

- новата опаковка ясно указва, кой е препакетирал продукта и името на производителя, отпечатано по такъв начин, че лице с нормално зрение, с нормалната степен на внимание, би било в състояние да го разбере; също така произходът на допълнителния артикул от източник, различен от собственика на марка, следва да бъде указан по такъв начин, че да не

допусне създаването на впечатление, че собственикът на марка е отговорен; не е необходимо обаче да се посочва, че препакетирането е било извършено без разрешението на собственика на марка;

-външният вид на препакетирания продукт не е такъв, че да доведе до уронване репутацията на марка и на нейния собственик; т.е. опаковката не трябва да бъде дефектна, с лошо качество или небрежна; и

- вносителят уведомява собственика на марка преди препакетираният продукт да бъде пуснат в продажба и при поискване му предоставя образец на препакетирания продукт.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 11 юли 1996 година.

Подписи