# HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua)

22 decembrie 2008 *

În cauza C-276/05,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Oberster Gerichtshof (Austria), prin decizia din 24 mai 2005, primită de Curte la 6 iulie 2005, în procedura

**The Wellcome Foundation Ltd**

împotriva

**Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,**

CURTEA (Camera a doua),

compusă din domnul C. W. A. Timmermans, președinte de cameră, domnii J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (raportor) și doamna C. Toader, judecători,

* Limba de procedură: germana.

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

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 3 aprilie 2008,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru The Wellcome Foundation Ltd, de L. Wiltschek și E. Tremmel, Rechtsanwälte;

— pentru Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, de R. Schneider, Rechtsanwalt;

— pentru guvernul elen, de doamnele O. Patsopoulou, G. Alexaki și de domnul M. Apessos, în calitate de agenți;

— pentru guvernul portughez, de domnul L. Inez Fernandes, în calitate de agent;

— pentru Comisia Comunităților Europene, de domnii W. Wils și H. Krämer, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 9 octombrie 2008,

pronunță prezenta

**Hotărâre**

1 Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 7 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, denumită în continuare „Directiva 89/104").

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între The Wellcome Foundation Ltd (denumită în continuare „Wellcome"), titulară a mărcii austriece ZOVIRAX, pe de o parte, și Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (denumită în continuare „Paranova"), pe de altă parte, privind medicamente purtând marca ZOVIRAX, care au fost introduse pe piață în state membre ale Spațiului Economic European (denumit în continuare „SEE") de Wellcome sau de terți, importate în paralel de Paranova și comercializate de aceasta în Austria, după ce au făcut obiectul unei reambalări.

## Cadrul juridic

*Reglementarea comunitară*

3 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.”

4 Potrivit articolului 65 alineatul (2) din Acordul privind Spațiul Economic European, interpretat în coroborare cu anexa XVII punctul 4 din 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 teritoriul uneia dintre părțile contractante”.

*Reglementarea națională*

5 Potrivit articolului 10b alineatul 1 din Legea privind protecția mărcilor (Markenschutzgesetz), marca nu dă dreptul titularului său să interzică unui terț utilizarea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piață în SEE sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia. Potrivit articolului 10b alineatul 2 din aceeași lege, alineatul 1 al acesteia nu se aplică atunci când există motive legitime 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.

**Acțiunea principală și întrebările preliminare**

6 Wellcome este, printre altele, titularul a două mărci verbale austriece ZOVIRAX, precum și al mărcii figurative și verbale austriece ZOVIRAX, protejate pentru clasa produselor farmaceutice. În Austria, aceste mărci sunt utilizate în mod obișnuit de GlaxoSmithKline Pharma GmbH cu consimțământul Wellcome.

7 Paranova desfășoară o activitate de distribuție angro de medicamente. Aceasta comercializează în special în Austria medicamente purtând marca ZOVIRAX în cutii de 60 de comprimate a 400 mg (ZOVIRAX 400/60), care au fost introduse pe piață în state membre ale SEE de Wellcome sau de terți cu consimțământul acestei societăți și care au fost achiziționate de societatea-mamă a Paranova în tranzacționarea curentă a medicamentelor.

8 Paranova comercializează aceste medicamente într-un nou ambalaj, al cărui aspect exterior este complet diferit de cel al ambalajului produsului de origine. Pe fața acestui ambalaj este înscrisă, cu caractere aldine, mențiunea „reambalat și importat de Paranova". Indicarea numelui producătorului figurează alături și pe spatele ambalajului cu caractere normale. Acest nou ambalaj este mărginit de un chenar albastru asemenea celui utilizat în general de Paranova pentru medicamentele pe care le comercializează.

9 Prin scrisoarea din 12 mai 2003, Paranova a informat o societate austriacă din același grup cu Wellcome referitor la intenția sa de a comercializa ZOVIRAX 400/60 în Austria. Aceasta a anexat scrisorii o copie color a ambalajului exterior, eșantioane de blistere și prospectul acestui medicament. În aceste condiții, o societate engleză din același grup cu Wellcome a solicitat Paranova să trimită ulterior societății GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (denumită în continuare „Glaxo") informațiile referitoare la aceste comercializări, cu anexarea unui specimen complet al fiecărui tip de ambalaj, precum și cu indicarea statului de export și a motivelor exacte ale reambalării efectuate.

10 Deoarece Paranova a comunicat motivele reambalării la care a recurs, dar nu și statul de export pentru medicamentul avut în vedere, Glaxo i-a adresat din nou rugămintea să indice respectivul stat, precum și motivele exacte ale reambalării efectuate. Cu această ocazie, societății Paranova i s-a comunicat că nu avea niciun motiv să menționeze informațiile privind importatorul paralel într-un mod atât de evident, cu un scris cu caractere aldine și mai vizibil decât cel al numelui producătorului. De asemenea, s-a pus în discuție prezentarea diferită, care rezultă din prezența celor două chenare colorate aplicate pe marginile cutiei.

11 În plus, Glaxo a solicitat prezentarea unui specimen complet al fiecărui tip de ambalaj.

12 La 4 iunie 2003, Paranova a indicat că, pentru motive de ordin tehnic legate de producție, nu avea posibilitatea să furnizeze un specimen complet al ambalajului finit, în special dacă Glaxo nu dorea să suporte costul aferent.

13 Paranova importă ZOVIRAX 400/60 din Grecia. Acest medicament este comercializat în acest stat în ambalaje care conțin 70 de comprimate. În Austria, ambalajul autorizat este prevăzut pentru 60 de comprimate.

14 Wellcome a formulat o cerere de măsuri provizorii la Handelsgericht Wien, prin care a solicitat somarea Paranova să înceteze să propună și/sau să comercializeze, în cadrul tranzacțiilor curente, în scop concurențial, în Austria, medicamente reambalate, în special ZOVIRAX, al cărui ambalaj cuprinde mărci nou-aplicate sau mărci existente protejate în Austria în favoarea Wellcome dacă:

— indicarea societății care a efectuat reambalarea produsului figurează, pe ambalaj, cu caractere aldine și mai lizibile și/sau poziționate mai vizibil decât indicarea producătorului;

— chenare colorate, în special albastre, având aproximativ 5 mm lățime figurează pe marginile cutiei reambalate, asemenea celor utilizate deseori pentru produsele comercializate de Paranova;

— aceasta nu a informat corect Wellcome, anterior introducerii pe piață a produsului reambalat, cu privire la comercializarea avută în vedere, mai ales, indicând și statul de export și motivele exacte privind necesitatea reambalării.

15 Prin Ordonanța din 7 mai 2004, Handelsgericht Wien a admis în parte cererea formulată de Wellcome. Sesizat cu apel, Oberlandesgericht Wien a admis această cerere la 28 ianuarie 2005 în ceea ce privește primul și al treilea punct menționate mai sus și a respins-o în ceea ce privește al doilea punct.

16 Cele două părți din acțiunea principală au formulat recurs la Oberster Gerichtshof.

17 Această instanță arată că determinant în aprecierea conformității noului ambalaj este aspectul dacă dovada că este necesară reambalarea produsului pentru a nu se împiedica accesul efectiv pe piață trebuie adusă numai referitor la reambalarea produsului în sine. În cazul unui răspuns pozitiv, s-ar pune întrebarea de a ști care sunt criteriile în funcție de care trebuie apreciată prezentarea noului ambalaj. În speță, ar exista două posibilități, și anume o apreciere cu privire la principiul potrivit căruia atingerea adusă mărcii trebuie să fie de cea mai slabă intensitate posibilă sau o apreciere a prezentării noului ambalaj din perspectiva cunoașterii posibilității ca aceasta să prejudicieze reputația mărcii și pe cea a titularului său. Instanța de trimitere ridică de asemenea problema întinderii obligației de informare care revine importatorului paralel.

18 În aceste condiții Oberster Gerichtshof a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) a) Articolul 7 din Directiva 89/104 […] și jurisprudența Curții referitoare la această dispoziție trebuie interpretate în sensul că dovada că utilizarea mărcii ar contribui la o împărțire artificială a piețelor trebuie adusă nu numai referitor la reambalarea în sine, ci și în ceea ce privește prezentarea noului ambalaj?

În cazul unui răspuns negativ la această întrebare,

b) este necesar să se aprecieze dacă prezentarea noului ambalaj este conformă principiului atingerii de cea mai slabă intensitate posibilă sau (numai) dacă poate prejudicia reputația mărcii sau pe cea a titularului său?

2) Articolul 7 din Directiva [89/104] și jurisprudența Curții referitoare la acesta trebuie interpretate în sensul că importatorul paralel își îndeplinește obligația de informare numai dacă indică titularului mărcii atât statul de export, cât și motivele exacte ale reambalării?”

**Procedura în fața Curții**

19 Prin decizia din 20 septembrie 2005, președintele Curții a suspendat procedura până la pronunțarea hotărârii Curții în cauza C-348/04.

20 Curtea a pronunțat hotărârea în cauza menționată (Hotărârea din 26 aprilie 2007, Boehringer Ingelheim și alții, C-348/04, Rep., p. I-3391).

21 Prin scrisoarea din 30 mai 2007, instanța de trimitere a informat Curtea că își menține cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare numai cu privire la prima întrebare litera b) și la a doua întrebare.

22 Prin decizia din 15 iunie 2007, președintele Curții a dispus reluarea procedurii.

**Cu privire la întrebările preliminare**

*Cu privire la prima întrebare litera b)*

23 La punctul 3 din dispozitivul Hotărârii din 11 iulie 1996, Bristol-Myers Squibb și alții (C-427/93, C-429/93 și C-436/93, Rec., p. I-3457), Curtea a statuat 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 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 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 poată fi 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.

24 Această din urmă condiție permite titularului să verifice 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 (Hotărârile citate anterior Bristol-Myers Squibb și alții, punctul 78, precum și Boehringer Ingelheim și alții, punctul 20).

25 Condiția potrivit căreia reambalarea produsului farmaceutic, în special cu un nou ambalaj, este necesară pentru comercializarea ulterioară a acestui produs în statul membru de import vizează numai reambalarea, iar nu modalitatea sau stilul în care aceasta este realizată (a se vedea Hotărârea Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior, punctele 38 și 39).

26 Astfel, condiția menționată privind necesitatea vizează numai reambalarea produsului, în special cu un nou ambalaj, iar nu modul de prezentare a acestui nou ambalaj.

27 Din moment ce modul de prezentare a noului ambalaj al produsului nu se apreciază din perspectiva condiției privind necesitatea în vederea comercializării ulterioare a produsului menționat, cu atât mai mult nu se poate aprecia în funcție de criteriul potrivit căruia atingerea adusă dreptului asupra mărcii trebuie să fie de cea mai slabă intensitate posibilă.

28 Într-adevăr, ar fi incoerent să se admită că nu trebuie să se verifice dacă modul de prezentare a noului ambalaj al produsului avut în vedere, ales de importatorul paralel, este necesar în vederea comercializării ulterioare a produsului menționat și, în același timp, să se impună ca acesta să îndeplinească criteriul atingerii de cea mai slabă intensitate posibilă aduse dreptului asupra mărcii.

29 Astfel cum reiese din cuprinsul punctelor 23 și 24 din prezenta hotărâre, protecția titularului dreptului asupra mărcii în ceea ce privește modul de prezentare a ambalajului produsului farmaceutic, ales de importatorul paralel, este, în principiu, asigurată prin respectarea condiției potrivit căreia prezentarea produsului reambalat nu trebuie să fie de natură să prejudicieze reputația mărcii și pe cea a titularului său.

30 Prin urmare, trebuie să se răspundă la prima întrebare litera b) că articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că, dacă s-a stabilit că reambalarea produsului farmaceutic, cu un nou ambalaj, este necesară pentru comercializarea ulterioară a acestuia în statul membru de import, modul de prezentare a respectivului ambalaj trebuie apreciat numai având în vedere condiția potrivit căreia acesta nu trebuie să fie de natură să prejudicieze reputația mărcii și pe cea a titularului său.

*Cu privire la a doua întrebare*

31 Wellcome susține, în esență, că, prin indicarea statului de export și a motivelor exacte ale reambalării titularului mărcii, i se permite acestuia din urmă să verifice dacă reambalarea este necesară.

32 În cadrul unui litigiu, aflat pe rolul unei instanțe naționale, între titularul mărcii și un importator paralel care comercializează, într-un stat membru, un produs farmaceutic importat dintr-un alt stat membru într-un nou ambalaj, revine acestui importator paralel obligația de a dovedi, în special, existența condiției potrivit căreia 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 (a se vedea Hotărârea Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior, punctele 24 și 54).

33 Astfel cum s-a amintit la punctul 23 din prezenta hotărâre, aceasta este situația în special atunci când titularul a pus în circulație, în diverse state membre, un produs farmaceutic identic în ambalaje diferite și când reambalarea efectuată de importator este necesară pentru comercializarea produsului în statul membru de import.

34 Ținând seama de considerațiile precedente și având în vedere că o funcționare adecvată a sistemului de notificare presupune ca fiecare dintre părțile interesate să depună eforturi în mod loial pentru respectarea intereselor legitime ale celeilalte (Hotărârea din 23 aprilie 2002, Boehringer Ingelheim și alții, C-143/00, Rec., p. I-3759, punctul 62), revine importatorului paralel obligația de a furniza titularului mărcii informațiile necesare și suficiente pentru a-i permite acestuia din urmă să verifice că reambalarea produsului sub această marcă este necesară pentru comercializarea sa în statul membru de import.

35 În fond, tipul de informații care trebuie furnizat depinde de împrejurările fiecărei spețe. Nu se poate exclude *a priori*, în cazuri excepționale, posibilitatea ca acesta să presupună indicarea statului membru de export, dacă lipsa unei astfel de informații ar împiedica titularul mărcii să aprecieze necesitatea reambalării.

36 În această privință, trebuie amintit că, în cazul în care s-ar dovedi că informațiile furnizate sunt utilizate de titularul mărcii pentru a repera deficiențe în organizarea vânzărilor proprii și pentru a combate astfel comerțul paralel cu produsele sale, ar trebui ca tocmai normele Tratatului CE privind concurența să constituie mijlocul de protecție a participanților la comerțul paralel împotriva acestor acte ale titularului mărcii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 noiembrie 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec., p. I-6227, punctul 43).

37 Trebuie, așadar, să se răspundă la a doua întrebare că articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că revine importatorului paralel obligația de a furniza titularului mărcii informațiile necesare și suficiente pentru a-i permite acestuia să verifice că reambalarea produsului sub această marcă este necesară pentru comercializarea sa în statul membru de import.

**Cu privire la cheltuielile de judecată**

38 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, dacă s-a stabilit că reambalarea produsului farmaceutic, cu un nou ambalaj, este necesară pentru comercializarea ulterioară a acestuia în statul membru de import, modul de prezentare a acestui ambalaj trebuie apreciat numai având în vedere condiția potrivit căreia acesta nu trebuie să fie de natură să prejudicieze reputația mărcii și pe cea a titularului său.**

2) **Articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104, astfel cum a fost modificată prin Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992, trebuie interpretat în sensul că revine importatorului paralel obligația de a furniza titularului mărcii informațiile necesare și suficiente pentru a-i permite acestuia să verifice că reambalarea produsului sub această marcă este necesară pentru comercializarea sa în statul membru de import.**

Semnături