

HOTĂRÂREA CURȚII
DIN 23 MAI 1978¹

Hoffmann-La Roche & Co. AG
împotriva Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer
Erzeugnisse mbH

(cerere pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare,
formulată de Landgericht din Freiburg)

„Reambalarea produselor de marcă”

Cauza 102/77

În cauza 102/77,

având ca obiect o cerere adresată Curții, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, de către Landgericht din Freiburg, pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare privind interpretarea articolelor 36 și 86 din tratatul menționat anterior, în litigiul pendinte în fața acestei instanțe, între

1. **Hoffmann-La Roche & Co. AG**, Basel
2. **Hoffmann-La Roche AG**, Grenzach-Wyhlen (Germania),

și

Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Bentheim (Germania),

CURTEA,

compusă din H. Kutscher, președinte, M. Sørensen și G. Bosco, președinți de cameră, J. Mertens de Wilmars, A. J. Mackenzie Stuart, A. O’Keeffe și A. Touffait, judecători,

avocat general: F. Capotorti,
grefier: A. Van Houtte,

pronunță prezenta

HOTĂRÂRE

- 1 Prin ordonanța din 20 iunie 1977, primită la Curte la 2 august 1977, Landgericht din Freiburg a adresat Curții, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, două întrebări referitoare la efectul anumitor dispoziții din tratat asupra exercitării drepturilor aparținând titularului unei mărci.

Aceste întrebări au fost adresate în cadrul unui litigiu între două întreprinderi din sectorul produselor farmaceutice, dintre care una, reclamantă în acțiunea principală (denumită în continuare „Hoffmann-La Roche”) care este titulara unei anumite mărci în diferite state membre, se opune ca cealaltă, pârâtă în acțiunea principală (denumită în continuare

¹ Limba de procedură: germana.

„Centrafarm”) care a cumpărat un produs al acestei mărci pus în circulație într-un stat membru, să îl distribuie într-un alt stat membru după ce l-a reambalat și a aplicat pe noul ambalaj marca titularului.

- 2 Produsul în cauză, Valium, este comercializat în Germania de către Hoffmann-La Roche în ambalaje de 20 sau de 50 tablete, pentru uzul persoanelor fizice, și în loturi de cinci pachete de 100 sau de 250 tablete, pentru uzul clinicilor, în timp ce filiala britanică a grupului Hoffmann-La Roche fabrică același produs și îl comercializează în ambalaje de 100 sau de 500 tablete la prețuri sensibil inferioare celor practicate în Germania.

Centrafarm a comercializat în Germania Valium cumpărat în Marea Britanie în ambalajele de origine și reambalat în loturi de 1 000 tablete în ambalaje noi, pe care a aplicat marca Hoffmann-La Roche și informația că produsul era pus în circulație de Centrafarm.

De asemenea, Centrafarm a exprimat intenția de a reambala tabletele în ambalaje mai mici, pentru uzul persoanelor fizice.

- 3 În ordonanța de trimitere, Landgericht s-a pronunțat, în conformitate cu opinia exprimată de instanța judiciară superioară într-o etapă procedurală anterioară în aceeași cauză, în sensul că operațiunea efectuată de Centrafarm constituie o încălcare a drepturilor societății Hoffmann-La Roche în conformitate cu legea germană privind dreptul mărcilor.
- 4 Întrebarea dacă legislația în domeniu a celorlalte state membre trebuie înțeleasă în același sens, a fost discutată în cursul procedurii în fața Curții, fără să primească însă un răspuns clar.

Cu privire la prima întrebare

- 5 Prima întrebare este formulată după cum urmează:

„Titularul unui drept la marcă protejat în favoarea sa atât în statul membru A, în statul membru B poate, în temeiul articolului 36 din Tratatul CEE, să se prevaleze de acest drept pentru a împiedica un importator paralel să cumpere medicamente care au fost în mod licit prevăzute cu această marcă de către titularul acesteia sau cu consimțământul său și puse în circulație în ambalaje prevăzute cu această marcă în statul membru A din Comunitate, să le prezinte într-un nou ambalaj, să aplice pe acesta marca titularului mărcii și să importe marfa cu marca respectivă în statul membru B?”

- 6 Prin efectul dispozițiilor din tratat referitoare la libera circulație a mărfurilor și, în special, al articolului 30 sunt interzise între statele membre măsurile restrictive la import și orice măsuri cu efect echivalent.

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 36, aceste dispoziții nu împiedică interdicțiile sau restricțiile la import justificate pe motive de protecție a proprietății industriale și comerciale.

Cu toate acestea, din articolul respectiv, în special din a doua teză, precum și din context, reiese că, deși tratatul nu aduce atingere existenței drepturilor recunoscute de legislația unui stat membru în privința proprietății industriale și comerciale, exercitarea acestor drepturi nu poate fi, după caz, limitată de interdicțiile tratatului.

În măsura în care acesta face o excepție de la unul dintre principiile fundamentale ale pieței comune, articolul 36 nu admite, de fapt, derogări de la libera circulație a mărfurilor decât în

măsura în care aceste derogări sunt justificate de protecția drepturilor care constituie obiectul specific al acestei proprietăți.

- 7 Obiectul specific al dreptului la marcă este, în special, acela de a asigura titularului dreptul exclusiv de a utiliza marca, la prima punere în circulație a unui produs, și de a-l proteja astfel împotriva concurenților care vor să abuzeze de poziția și de reputația mărcii vânzând produse prevăzute ilegal cu această marcă.

Pentru a răspunde la întrebarea dacă acest drept exclusiv include dreptul de a împiedica aplicarea mărcii de către un terț după reambalarea produsului, este necesar să se țină seama de funcția esențială a mărcii, care este aceea de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului marcat, dându-i posibilitatea de a deosebi fără niciun fel de confuzie produsul respectiv de cele care au altă proveniență.

Garanția originii implică faptul că un consumator sau utilizator final poate fi sigur că un produs marcat care îi este oferit nu a făcut, într-o etapă anterioară comercializării, obiectul unei intervenții din partea unui terț fără autorizație de la titularul mărcii, care a afectat produsul în starea originală.

Dreptul recunoscut titularului mărcii de a împiedica orice aplicare neautorizată a mărcii care poate denatura garanția originii inerente intră sub incidența obiectului specific al dreptului la marcă.

- 8 Prin urmare, se justifică în temeiul articolului 36 prima teză recunoașterea dreptului titularului de a împiedica un importator al unui produs de marcă, după reambalare, să aplice marca, fără autorizație de la titularul mărcii, pe ambalajul nou.
- 9 Cu toate acestea, este de asemenea necesar să se examineze dacă exercitarea unui astfel de drept poate constitui o „restricție mascată în comerțul dintre statele membre” în sensul articolului 36 a doua teză.

O astfel de restricție ar putea rezulta, *inter alia*, din faptul că titularul mărcii introduce pe piață, în diverse state membre, un produs identic în ambalaje diferite, prevalându-se de drepturile specifice mărcii pentru a împiedica reambalarea de către un terț, chiar dacă această operațiune este efectuată în condiții în care nu afectează identitatea originii produsului marcat și starea originală a acestuia.

Problema în cauză este de a stabili dacă reambalarea unui produs de marcă, precum cea efectuată în speță de Centrafarm, este de natură să afecteze starea originală a produsului.

- 10 În această privință, răspunsul diferă în funcție de împrejurări, în special de natura produsului și procedeul de reambalare.

În numeroase cazuri, reambalarea afectează inevitabil starea produsului, prin chiar natura acestuia din urmă, în timp ce, în alte cazuri, reambalarea implică riscul, mai mult sau mai puțin evident, de a expune produsul la manipulări sau influențe de natură să afecteze starea originală a acestuia.

Cu toate acestea, este posibil ca reambalarea să fie efectuată în condiții care nu afectează starea originală a produsului.

De exemplu, astfel se poate întâmpla când titularul mărcii a pus în circulație produsul într-un ambalaj dublu, iar reambalarea a afectat numai ambalajul exterior, lăsând intact ambalajul interior, sau când reambalarea este controlată de o autoritate publică pentru a asigura integritatea produsului.

În ipoteza în care garanția originii ca funcție esențială a mărcii este astfel protejată, exercitarea de către titular a dreptului său la marcă pentru a împiedica libera circulație a mărfurilor între statele membre poate constitui o restricție mascată în sensul articolului 36 a doua teză din tratat, dacă se stabilește că folosirea dreptului la marcă de către titular, având în vedere sistemul de comercializare al acestuia, ar contribui la segmentarea artificială a piețelor între statele membre.

- 11 Această concluzie, chiar dacă se impune în interesul libertății schimburilor comerciale, înseamnă totuși că recunoaște operatorului care vinde produsul importat cu marca aplicată pe noul ambalaj fără autorizație de la titularul mărcii, o anumită posibilitate care, în împrejurări normale, este rezervată titularului însuși.

Prin urmare, în interesul titularului în calitate de proprietar al mărcii și în scopul de a-l proteja împotriva abuzurilor, ar trebui ca această posibilitate să fie acceptată numai cu condiția să se demonstreze că reambalarea nu poate afecta starea originară a produsului.

- 12 Având în vedere interesul titularului de a nu fi indus în eroare consumatorul cu privire la originea produsului, ar trebui de asemenea să nu i se recunoască operatorului posibilitatea de a vinde produsul importat cu marca aplicată pe noul ambalaj decât cu condiția să informeze în prealabil titularul și să precizeze clar pe ambalaj că produsul a fost reambalat de către el.

- 13 Din considerațiile anterioare rezultă că, în absența aprecierii faptelor specifice cazurilor individuale, este irelevant pentru răspunsul la problema juridică ridicată, cu privire la obiectul dreptului la marcă, că întrebarea adresată de instanța națională vizează exclusiv medicamentele.

- 14 Prin urmare, la prima întrebare este necesar să se răspundă că

a) este justificată, în temeiul articolului 36 prima teză din tratat, opoziția titularului unui drept la marcă, protejat în două state membre concomitent, ca un produs, prevăzut în mod licit cu marca respectivă într-unul din aceste state, să fie introdus pe piață în celălalt stat membru, după ce a fost reambalat într-un nou ambalaj pe care un terț a aplicat marca respectivă.

b) o astfel de opoziție constituie, cu toate acestea, o restricție mascată în comerțul dintre statele membre în sensul articolului 36 a doua teză din tratat

— în cazul în care se stabilește că utilizarea dreptului la marcă de către titular, având în vedere sistemul de comercializare aplicat de acesta, contribuie la segmentarea artificială a piețelor între statele membre;

— în cazul în care se demonstrează că reambalarea nu poate afecta starea originară a produsului;

— în cazul în care titularul mărcii este informat în prealabil despre punerea în vânzare a produsului reambalat; și

— în cazul în care pe noul ambalaj este precizat cine a reambalat produsul.

Cu privire la a doua întrebare

15 A doua întrebare este formulată după cum urmează:

„Are titularul mărcii de asemenea această competență sau exercitarea acesteia contravine anumitor dispoziții din Tratatul CEE — în special articolului 85 — chiar dacă pentru medicamentul în cauză deține pe piața din statul membru B o poziție dominantă, în cazul în care interdicția de a importa produse reambalate prevăzute cu marca titularului împiedică acțiunile de comercializare, deoarece loturile unitare obișnuite în statele A și B sunt de mărime inegală și deoarece importul produsului sub altă formă nu este efectiv impus încă în mod semnificativ pe piață, și în cazul în care interdicția are ca efect practic menținerea între statele membre a unei diferențe semnificative de prețuri — în unele cazuri chiar disproporționată —, fără a fi posibil să se demonstreze că titularul mărcii se folosește de interdicție numai sau mai ales pentru a menține această diferență de prețuri?”

16 Este suficient să se observe că, în măsura în care exercitarea dreptului la marcă este legitimă în temeiul articolului 36 din tratat, această exercitare nu este contrară articolului 86 din tratat pentru singurul motiv că este un act al unei întreprinderi care deține o poziție dominantă pe piață faptul că dreptul la marcă nu a fost utilizat ca instrument de folosire abuzivă a unei astfel de poziții.

Cu privire la cheltuielile de judecată

17 Cheltuielile efectuate de către Guvernul Regatului Unit, de către Guvernul Republicii Federale Germania, precum și de către Comisie, care au prezentat observații Curții, nu pot face obiectul unei rambursări.

Întrucât procedura are, în raport cu părțile în acțiunea principală, un caracter incidental față de procedura în fața instanței naționale, este de competența acestei instanțe să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.

Pentru aceste motive,

CURTEA,

pronunțându-se cu privire la întrebările adresate de Landgericht din Freiburg, prin ordonanța din 20 iunie 1977, hotărăște:

1. a) Este justificată, în sensul articolului 36 prima teză din Tratatul CEE, opoziția titularului unui drept la marcă, protejat în două state membre concomitent, ca un produs, prevăzut în mod licit cu marca respectivă într-unul din aceste state, să fie introdus pe piață în celălalt stat membru, după ce a fost reambalat într-un nou ambalaj pe care un terț a aplicat marca respectivă.

b) o astfel de opoziție constituie, cu toate acestea, o restricție mascată în comerțul dintre statele membre în sensul articolului 36 a doua teză din tratat

— în cazul în care se stabilește că utilizarea dreptului la marcă de către titular, având în vedere sistemul de comercializare aplicat de acesta, contribuie la segmentarea artificială a piețelor între statele membre;

- în cazul în care se demonstrează că reambalarea nu afectează starea originară a produsului;
 - în cazul în care titularul mărcii este informat în prealabil despre punerea în vânzare a produsului reambalat; și
 - în cazul în care pe noul ambalaj este precizat cine a reambalat produsul.
2. În măsura în care exercitarea dreptului la marcă este legitimă în temeiul articolului 36 din tratat, această exercitare nu este contrară articolului 86 din tratat pentru singurul motiv că este un act al unei întreprinderi care deține o poziție dominantă pe piață faptul că dreptul la marcă nu a fost utilizat ca instrument de folosire abuzivă a unei astfel de poziții.

Kutscher	Sørensen	Bosco	
Mertens de Wilmars	Mackenzie Stuart	O'Keeffe	Touffait

Pronunțată în ședință publică la Luxemburg, 23 mai 1978.

Grefier
A. Van Houtte

Președinte
H. Kutscher