

należy interpretować w ten sposób, że:

właściciel znaku towarowego ma prawo sprzeciwić się wprowadzaniu do obrotu przez podmiot dokonujący przywozu równoległego produktu leczniczego przepakowanego do nowego opakowania zewnętrznego, opatrzonego tym znakiem towarowym, jeżeli obiektywnie możliwe jest ponowne etykietowanie danego produktu leczniczego z poszanowaniem wymogów przewidzianych w art. 47a dyrektywy 2001/83, zmienionej dyrektywą 2012/26, a produkt leczniczy ze zmienioną w ten sposób etykietą mógłby skutecznie uzyskać dostęp do rynku państwa członkowskiego przywozu.

3) Artykuł 10 ust. 2 i art. 15 dyrektywy 2015/2436

należy interpretować w ten sposób, że

właściciel znaku towarowego ma prawo sprzeciwić się wprowadzaniu do obrotu przez podmiot dokonujący przywozu równoległego produktu leczniczego przepakowanego do nowego opakowania zewnętrznego, opatrzonego tym znakiem towarowym, jeżeli widoczne ślady otwarcia oryginalnego opakowania zewnętrznego, które w stosownym przypadku mogłyby powstać w wyniku ponownego etykietowania produktu leczniczego, można by w sposób oczywisty przypisać przepakowaniu dokonанemu przez ten podmiot dokonujący przywozu równoległego, chyba że ślady te powodują na rynku państwa członkowskiego przywozu lub na jego istotnej części tak silny opór znacznej grupy konsumentów wobec przepakowanych w ten sposób produktów leczniczych, że stanowiłyby on przeszkodę w skutecznym dostępie do tego rynku, co należy ustalić w każdym przypadku z osobna.

(¹) Dz.U. C 271 z 17.8.2020.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 listopada 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sø- og Handelsretten – Dania) – Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme Corp., MSD Danmark ApS/Abacus Medicine A/S, i Novartis AG/Abacus Medicine A/S, i Novartis AG/ Abacus Medicine A/S, i Novartis AG/Paranova Danmark A/S, i H. Lundbeck A/S/Paranova Danmark A/S, i MSD Danmark ApS, MSD Sharp & Dohme GmbH, Merck Sharp & Dohme Corp./2CARE4 ApS, i Ferring Lægemedler A/S/Paranova Danmark A/S

(Sprawa C-224/20) (¹)

[Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 34 i 36 TFUE – Swobodny przepływ towarów – Własność intelektualna – Znaki towarowe – Rozporządzenie (UE) 2017/1001 – Znak towarowy Unii Europejskiej – Artykuł 9 ust. 2 – Artykuł 15 – Dyrektywa (UE) 2015/2436 – Zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych – Artykuł 10 ust. 2 – Prawa wynikające ze znaku towarowego – Artykuł 15 – Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy – Przywóz równoległy produktów leczniczych – Przepakowanie produktu opatrzonego znakiem towarowym – Nowe opakowanie zewnętrzne – Zastąpienie znaku towarowego widniejącego na oryginalnym opakowaniu zewnętrznym inną nazwą produktu – Opatrzanie znakiem towarowym właściciela odnoszącym się do tego produktu z wyłączeniem pozostałych znaków towarowych i oznaczeń odróżniających widniejących na tym oryginalnym opakowaniu zewnętrznym – Sprzeciw właściciela znaku towarowego – Sztuczny podział rynków pomiędzy państwami członkowskimi – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Dyrektywa 2001/83/WE – Artykuł 47a – Zabezpieczenia – Zastąpienie – Zabezpieczenia równoważne – Rozporządzenie delegowane (UE) 2016/161 – Artykuł 3 ust. 2 – Element uniemożliwiający naruszenie opakowania]

(2023/C 15/04)

Język postępowania: duński

Sąd odsyłający

Sø- og Handelsretten

Strony w postępowaniu głównym

Strony powodowe: Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme Corp., MSD Danmark ApS, Novartis AG, H. Lundbeck A/S, Ferring Lægemedler A/S

Strony pozwane: Abacus Medicine A/S, Paranova Danmark A/S, 2CARE4 ApS

Sentencja

- 1) Artykuł 9 ust. 2 i art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz art. 10 ust. 2 i art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych w związku z art. 34 i 36 TFUE

należy interpretować w ten sposób, że:

właściciel znaku towarowego ma prawo sprzeciwić się wprowadzaniu do obrotu przez podmiot dokonujący przywozu równoległego produktu leczniczego przepakowanego do nowego opakowania zewnętrznego, opatrzonego tym znakiem towarowym, w sytuacji gdy zastąpienie elementu uniemożliwiającego naruszenie oryginalnego opakowania dokonane zgodnie z art. 47a ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/26/UE z dnia 25 października 2012 r., pozostawiłoby widoczne – lub wyczuwalne dotykami – ślady otwarcia na tym oryginalnym opakowaniu, o ile

- nie ulega wątpliwości, że te ślady można przypisać przepakowaniu tego produktu leczniczego przez ten podmiot dokonujący przywozu równoległego, oraz
- ślady te nie powodują na rynku państwa członkowskiego przywozu lub na jego istotnej części tak silnego oporu znacznej grupy konsumentów wobec przepakowanych w ten sposób produktów leczniczych, że stanowiłyby on przeszkodę w skutecznym dostępie do tego rynku.

- 2) Dyrektywę 2001/83, zmienioną dyrektywą 2012/26, i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83

należy interpretować w ten sposób, że:

stoją one na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie wprowadzało uregulowanie, zgodnie z którym produkty lecznicze przywożone równolegle muszą być co do zasady przepakowywane do nowego opakowania, a stosowanie ponownego etykietowania oraz umieszczania nowych zabezpieczeń na oryginalnym opakowaniu zewnętrznym tych produktów leczniczych może następować tylko na wniosek i wyjątkowych okolicznościach, takich jak w szczególności ryzyko przerwania zaopatrzenia w dany produkt leczniczy.

- 3) Artykuł 9 ust. 2 i art. 15 rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 10 ust. 2 i art. 15 dyrektywy 2015/2436 w związku z art. 34 i 36 TFUE

należy interpretować w ten sposób, że:

uregulowanie państwa członkowskiego, zgodnie z którym produkty lecznicze przywożone równolegle muszą być co do zasady przepakowywane do nowego opakowania, a stosowanie ponownego etykietowania oraz umieszczania nowych zabezpieczeń na oryginalnym opakowaniu zewnętrznym tych produktów leczniczych może następować tylko na wniosek i wyjątkowych okolicznościach, nie stoi na przeszkodzie skorzystaniu przez właściciela znaku towarowego z jego prawa do sprzeciwienia się wprowadzeniu do obrotu przez podmiot dokonujący przywozu równoległego produktu leczniczego przepakowanego do nowego opakowania zewnętrznego, opatrzonego tym znakiem towarowym.

- 4) Artykuł 9 ust. 2 i art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 10 ust. 2 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 w związku z art. 34 i 36 TFUE

należy interpretować w ten sposób, że:

pierwszy z pięciu warunków określonych w pkt 79 wyroku z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in. (C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282) – zgodnie z którym właściciel znaku towarowego może w sposób prawnie uzasadniony sprzeciwić się dalszemu obrotowi w danym państwie członkowskim produktem leczniczym opatrzonym tym znakiem towarowym i przywiezionym z innego państwa członkowskiego, jeśli importer tego produktu leczniczego przepakował go i ponownie opatrzył go wspomnianym znakiem towarowym, a takie przepakowanie wspomnianego produktu leczniczego do nowego opakowania zewnętrznego nie jest obiektywnie konieczne dla celów obrotu nim w państwie członkowskim przywozu – musi zostać spełniony w sytuacji, gdy znak towarowy, który widniał na oryginalnym opakowaniu zewnętrznym danego produktu leczniczego został zastąpiony inną nazwą produktu na nowym opakowaniu zewnętrznym tego produktu leczniczego, jeśli bezpośrednie opakowanie zbiorcze tego produktu jest opatrzone tym znakiem towarowym lub nowe opakowanie zewnętrzne do niego się odnosi.

5) Artykuł 9 ust. 2 i art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 10 ust. 2 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436

należy interpretować w ten sposób, że:

właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się wprowadzaniu do obrotu w danym państwie członkowskim przez podmiot dokonujący przywozu równoległego produktu leczniczego przywiezionego z innego państwa członkowskiego, przepakowanego przez ten podmiot do nowego opakowania zewnętrznego, które opatrzył on ponownie znakiem towarowym właściciela odnoszącym się do tego produktu, ale nie pozostałymi znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami odróżniającymi, które widniały na oryginalnym opakowaniu zbiorczym tego produktu leczniczego, jeśli wygląd tego nowego opakowania zewnętrznego może rzeczywiście szkodzić renomie znaku towarowego lub jeśli wygląd ten właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu konsumentowi nie pozwala lub pozwala tylko z trudem stwierdzić, czy wspomniany produkt leczniczy pochodzi od właściciela znaku towarowego lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie od osoby trzeciej, co ma tym samym negatywny wpływ na pełnioną przez znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia.

(¹) Dz.U. C 279 z 24.8.2020.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 listopada 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Impexco N.V./Novartis AG (C-253/20); PI Pharma NV/Novartis AG, Novartis Pharma NV (C-254/20)

(Sprawy połączone C-253/20 i C-254/20) (¹)

[Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 34 i 36 TFUE – Swobodny przepływ towarów – Własność intelektualna – Znaki towarowe – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 9 ust. 2 – Artykuł 13 – Dyrektywa 2008/95 – Artykuł 5 ust. 1 – Artykuł 7 – Prawa wynikające ze znaku towarowego – Wyczerpanie praw wynikających ze znaku towarowego – Przywóz równoległy produktów leczniczych – Referencyjny produkt leczniczy i generyczny produkt leczniczy – Przedsiębiorstwa gospodarczo powiązane – Przepakowanie generycznego produktu leczniczego – Nowe opakowanie zewnętrzne – Umieszczenie znaku towarowego referencyjnego produktu leczniczego – Sprzeciw właściciela znaku towarowego – Sztuczny podział rynków pomiędzy państwami członkowskimi]

(2023/C 15/05)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hof van beroep te Brussel

Strony w postępowaniach głównych

Strony wnoszące odwołania: Impexco N.V. (C-253/20), PI Pharma NV (C-254/20)

Strony przeciwne: Novartis AG (C-253/20), Novartis AG, Novartis Pharma NV (C-254/20)

Sentencja

Artykuł 9 ust. 2 i art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r., a także art. 5 ust. 1 i art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w związku z art. 34 i 36 TFUE,