

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

26 април 2007 година\*

По дело С-348/04

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединеното кралство) с акт от 17 юни 2004 г., постъпил в Съда на 12 август 2004 г. в рамките на производство по дело

**Boehringer Ingelheim KG,**

**Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG**

срещу

**Swingward Ltd**

\* Език на производството: английски.

и

**Boehringer Ingelheim KG,**

**Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG**

срещу

**Dowelhurst Ltd,**

и

**Glaxo Group Ltd**

срещу

**Swingward Ltd,**

и

**Glaxo Group Ltd,**

**The Wellcome Foundation Ltd**

срещу

**Dowelhurst Ltd,**

и

**SmithKline Beecham plc,**

**Beecham Group plc,**

I - 3432

**SmithKline & French Laboratories Ltd**

срещу

**Dowelhurst Ltd,**

и

**Eli Lilly and Co.**

срещу

**Dowelhurst Ltd,**

**СЪДЪТ (втори състав),**

състоящ се от: г-н С. W. А. Timmermans, председател на състав, г-н J. Klučka,  
г-н J. Makarczyk, г-н G. Arestis и г-н L. Bay Larsen (докладчик), съдии,

генерален адвокат: г-жа E. Sharpston,  
секретар: г-жа K. Sztranc-Sławiczek, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 26 януари 2006 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за Boehringer Ingelheim KG и Boehringer Pharma GmbH & Co. KG, от г-н R. Subiotto, solicitor, както и от г-н E. Gonzalez Diaz и г-н I. McGrath, legal advisers,
  
- за Eli Lilly and Co., от г-н S. Thorley и г-н G. Hobbs, QC, както и от г-н G. Pritchard, barrister,
  
- за Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc и SmithKline & French Laboratories Ltd, от г-н M. Silverleaf, QC, и г-н R. Hacon, barrister,
  
- за Swingward Ltd и Dowelhurst Ltd, от г-н N. Green и г-н R. Arnold, QC, упълномощени от г-жа C. Tunstall, solicitor,

— за Комисията на Европейските общности от г-н N. Rasmussen и г-н M. Shoter, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 6 април 2006 г.,

постанови настоящото

### Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 7, параграф 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), изменена със Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г. (ОВ L 1, 1994 г., стр. 3, наричана по-нататък „Директива 89/104“).
  
- 2 Запитването е отправено в рамките на спорове между Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline and

French Laboratories Ltd и Eli Lilly and Co. (заедно наричани по-нататък „Boehringer Ingelheim и др.“) — производители на фармацевтични продукти, и Swingward Ltd (наричано по-нататък „Swingward“) и Dowelhurst Ltd (наричано по-нататък „Dowelhurst“) — паралелни вносители и търговци на такива продукти, относно лекарствени средства, произведени от Boehringer Ingelheim и др., които са внесени паралелно и пуснати на пазара в Обединеното кралство от Swingward и Dowelhurst, след като са отново опаковани и етикетирани.

### **Общностно право**

- 3 По силата на член 28 ЕО количествените ограничения върху вноса и всички мерки, имащи равностоен ефект, за забранени. По смисъла на член 30 ЕО обаче забраните или ограниченията върху вноса между държавите-членки, които са оправдани с оглед на съображения за закрила на индустриалната и търговската собственост, са разрешени, доколкото не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение върху търговията между държавите-членки.
  
- 4 Член 7 от Директива 89/104, озаглавен „Изчерпване на правата, предоставени от марка“, предвижда:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази 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 комерсиализиране [другаде в текста: „последващо пускане на пазара“] на стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара.“

- 5 Съгласно член 65, параграф 2 от Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство, във връзка с приложение XVII, точка 4 от него, член 7, параграф 1 от Директива 89/104 е изменен за целите на посоченото споразумение, като изразът „в Общността“ е заменен с израза „в договаряща се страна“.

**Спорове в главното производство, производство по постановяване на преюдициално заключение по дело C-143/00 и въпроси, поставени от препращащата юрисдикция по настоящото дело**

- 6 Лекарствените продукти, за които се отнасят споровете в главното производство, са пуснати на пазара в Общността от Boehringer Ingelheim и др. с различни марки, като след това са закупени от Swingward, както и от Dowelhurst, и внесени в Обединеното кралство. За да ги пуснат на пазара в тази държава-членка, последно посочените дружества изменят до известна степен опаковката на лекарствените продукти, както и приложената към тях листовка с упътване.
- 7 Направените промени са различни в различните случаи. В някои случаи на оригиналната опаковка е поставен етикет с важни данни, като името на паралелния вносител и номерът на разрешението му за паралелен внос. В този



случай не се закрива марката и на опаковката могат да се прочетат сведения на езици, различни от английския. В други случаи продуктът е преопакован в създадени от паралелния вносител кутии, върху които е възпроизведена марката на производителя. В трети случаи продуктът е преопакован в създадени от паралелния вносител кутии, върху които е посочена не марката на производителя, а родовото наименование на продукта. В тази хипотеза върху поставения в кутията съд е посочена оригиналната марка, но е поставен етикет, за да се укаже родовото наименование на продукта, както и името на производителя и на притежателя на разрешението за паралелен внос.

8 Boehringer Ingelheim и др. се противопоставят на тези промени, поради което предявяват иски за прекъсване на марката пред High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Обединено кралство).

9 Като преценява, че за да се разрешат споровете в главното производство, е необходимо да се тълкува общностното право, посочената юрисдикция решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Може ли притежателят на определена марка да използва произтичащите от нея права, за да прекрати или възпрепятства вноса на собствените си стоки от определена държава-членка към друга държава-членка или за да се противопостави на последващото им пускане на пазара или рекламиране, ако вносът, пускането на пазара или рекламирането не засягат, или не засягат съществено, специфичния предмет на тези права?

- 2) Дали отговорът на предходния въпрос е различен, ако притежателят на марката изтъква основанието, че вносителят или последващият разпространител използва марката по начин, който макар и да не засяга специфичния ѝ предмет, не е необходим?
  
- 3) Ако вносителят на стоките на притежателя на марката или разпространител на внесени такива стоки трябва да докаже, че използва марката „по необходим начин“, изпълнено ли е това условие, ако той докаже, че използването на марката е логично необходимо, за да може последният да има достъп: а) само до определена част от пазара на тези стоки или б) до целия пазар на тези стоки, или това условие изисква използването на марката да е от основно значение, за да могат да бъдат пуснати стоките на пазара, и ако нито едно от посочените решения не е правилно, тогава какво означава „по необходим начин“?
  
- 4) Ако притежателят на марка вероятно има право да се позовава на правата си върху национални марки по отношение на всякакво използване на марката му върху стоки или във връзка с тях, което не е необходимо, представлява ли злоупотреба и прикрито ограничение на търговията по смисъла на второто изречение от член 30 ЕО обстоятелството, че той използва това право, за да възпрепятства или изключи паралелния внос на собствените си стоки, който не засяга специфичния предмет или основната функция на марката?
  
- 5) В случай че вносителят или разпространител на внесени стоки възнамерява да използва марката на притежателя върху стоки или във връзка с тях и ако използването не засяга и няма да засегне специфичния предмет на марката, трябва ли той все пак да уведоми предварително притежателя за намерението си да използва марката?

- 6) Утвърдителният отговор на предходния въпрос означава ли, че ако вносителят или разпространителят не уведомят притежателя по посочения начин, то последният ще има право да ограничи или да възпрепятства вноса или последващото пускане на пазара на тези стоки, дори вносът или последващото пускане на пазара да не засягат специфичния предмет на марката?
- 7) В случай че вносител или разпространител на внесени стоки трябва предварително да уведомява притежателя за използване на марката, което не засяга специфичния ѝ предмет:
- а) прилага ли се това условие за всяко използване от този вид на марката, включително за реклама, за повторно етикетирание или преупаковане, или ако се прилага само за някои от посочените видове използване, то за кои;
  - б) трябва ли вносителят или разпространителят да уведомява притежателя или е достатъчно последният да получи уведомлението и
  - в) колко време преди използването трябва да се уведоми притежателят?
- 8) Може ли по искане на носителя на правото върху марка юрисдикция на държава-членка да прави съдебни разпореждания, да присъжда обезщетение?

ние или да разпорежда предаване на складови наличности, или да налага други мерки по отношение на внесени стоки, на тяхното опаковане или рекламиране, ако подобни мерки: а) прекратяват или възпрепятстват свободното движение на стоки, пуснати на общността пазар от притежателя или с негово съгласие, но които б) нямат за цел да възпрепятстват засягането на специфичния предмет на правата, нито допринасят за това да се възпрепятства засягането на специфичния предмет?“

10 По това преюдициално запитване е постановено Решение от 23 април 2002 г. по дело Boehringer Ingelheim и др. (C-143/00, Recueil, стр. I-3759), в което Съдът решава следното:

- „1) Член 7, параграф 2 от Първа директива 89/104 [...] трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да се позовава на правото си върху марка, за да възпрепятства паралелен вносител да преопакова лекарствени продукти, освен ако упражняването на това право не води до изкуствено разделяне на пазарите между държавите-членки.
  
- 2) По смисъла на практиката на Съда преопаковане на лекарствени продукти чрез смяна на опаковката е необходимо от обективна гледна точка, ако трябва да се приеме, че без тази смяна действителният достъп до съответния пазар или до съществена част от него ще бъде възпрепятстван поради силна съпротива от значителна част от потребителите по отношение на повторно етикетирани лекарствени продукти.

- 3) За да има право да преопакова лекарствените продукти, носещи марка, паралелният вносител трябва винаги да изпълнява условието за предварително уведомление. Ако паралелният вносител не изпълни това условие, притежателят на марката може да се противопостави на пускането на пазара на преопакования лекарствен продукт. Самият паралелен вносител трябва да уведоми притежателя на марката за предвиденото преопаковане. В случай на оспорване националната юрисдикция следва да прецени, като вземе предвид всички релевантни обстоятелства, дали притежателят е разполагал с разумен срок, за да реагира по отношение на проекта за преопаковане.“
- 11 High Court of Justice (England & Wales) прилага Решение по дело Boehringer Ingelheim и др., посочено по-горе, и уважава исканията на ищците в главното производство.
- 12 При все това решенията на посочената национална юрисдикция са обжалвани пред препрещащата юрисдикция, която в Решение от 5 март 2004 г. прави определени изводи, различаващи се от изводите на High Court of Justice.
- 13 При тези условия Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„Преопаковани продукти:

- 1) Когато паралелен вносител пусне на пазара в определена държава-членка фармацевтичен продукт, внесен от друга държава-членка, в оригиналната

му вътрешна опаковка, но с нова външна опаковка, върху която текстът е на езика на държавата-членка на внос („преопакован“ продукт):

- а) вносителят ли носи тежестта за доказване, че новата опаковка отговаря на всяко от условията, изведени в Решение на Съда от 11 юли 1996 г. по дело Bristol-Myers Squibb [и др.] (С-427/93, С-429/93 и С-436/93, Recueil, стр. I-3457), или притежателят на марката трябва да докаже, че тези условия не са изпълнени, или доказателствената тежест се носи от различно лице в зависимост от разглежданото условие и ако е така, по какъв начин?
- б) първото условие — изведено в Решение на Съда от 11 юли 1996 г., посочено по-горе, тълкувано в Решение на Съда от 12 октомври 1999 г. по дело [...] Urjohn [...] (С-379/97, Recueil, стр. I-6927) и в Решение от 23 април 2002 г. [по дело Boehringer Ingelheim и др., посочено по-горе], според което следва да се докаже необходимостта от преопаковане на продукта, за да не се възпрепятства действителният достъп до пазара — прилага ли се единствено за преопаковането чрез смяна на външната опаковка (както е постановил Съдът на [Европейската асоциация за свободна търговия] в Решение по дело E-3/02, Paranova/Merck) или се прилага и по отношение на точния начин на преопаковане и вид преопаковане на продукта от паралелния вносител чрез смяна на външната опаковка и при утвърдителен отговор, по какъв начин?
- в) не е ли налице неизпълнение на четвъртото условие — изведено в Решение [по дело Bristol-Myers Squibb и др.], посочено по-горе, според

което преупакованият продукт не трябва да се представя така, че да може да накърни репутацията на марката или на притежателя ѝ — само когато опаковката е дефектна, с лошо качество или в недобър вид, или това условие се прилага за всяко обстоятелство, което може да доведе до накърняване на репутацията на марката?

г) Ако на първия въпрос, буква в) се отговори, че е налице неизпълнение на четвъртото условие при всяко обстоятелство, което води до накърняване на репутацията на марката, и ако i) марката не е поставена върху новата външна опаковка („демаркиране“ [de-branding]) или ii) паралелният вносител постави върху новата външна опаковка собственото си лого или свой знак или използва свой начин на представяне или начин на представяне, използван за няколко различни продукта („комаркиране“ [co-branding]), трябва ли да се приеме, че тези видове създаване на опаковка накърняват репутацията на марката или това е въпрос от фактически характер, който следва да се разгледа от националните юрисдикции?

д) Ако на първия въпрос, буква г) се отговори, че е налице въпрос от фактически характер, кой носи доказателствената тежест?

Продукти, които са отново етикетирани

2) Когато паралелен вносител пуска на пазара в държава-членка фармацевтичен продукт, внесен от друга държава-членка, в оригиналната му вътрешна и външна опаковка, като поставя допълнителен външен етикет

на езика на държавата-членка на внос (продукт, „върху който е поставен етикет“):

- а) въобще прилагат ли се петте условия, изведени в Решение [по дело Bristol-Myers Squibb и др.], посочено по-горе?
- б) Ако на втория въпрос, буква а) се отговори утвърдително, вносителят ли носи тежестта за доказване, че за опаковката с поставен етикет са изпълнени всички условия, изведени от Решение по дело Bristol-Myers Squibb [и др.], посочено по-горе, или притежателят на марката трябва да докаже, че условията не са изпълнени, или доказателствената тежест се носи от различно лице в зависимост от разглежданото условие?
- в) Ако на втория въпрос, буква а) се отговори утвърдително, първото условие — изведено от Решение по дело Bristol-Myers Squibb [и др.], посочено по-горе, тълкувано в Решение по дело [...] Upjohn [...], посочено по-горе, и в Решение [по дело Boehringer Ingelheim и др.], посочено по-горе, според което следва да се докаже необходимостта от преопаковане на продукта, за да не се възпрепятства действителният достъп до пазара — прилага ли се единствено за поставянето на етикет или се прилага и по отношение на точния начин на поставяне и вида поставяне на етикет от паралелния вносител?



- г) Ако на втория въпрос, буква а) се отговори утвърдително, не е ли налице неизпълнение на четвъртото условие — изведено в Решение [по дело Bristol-Myers Squibb и др.], посочено по-горе, според което преупакованият продукт не трябва да се представя така, че да може да накърни репутацията на марката или на притежателя ѝ — само когато опаковката е дефектна, с лошо качество или в недобър вид, или това условие се прилага за всяко обстоятелство, което може да доведе до накърняване на репутацията на марката?
- д) Ако на втория въпрос, буква а) се отговори утвърдително и ако на втория въпрос, буква г) се отговори, че е налице неизпълнение на четвъртото условие при всяко обстоятелство, което води до накърняване на репутацията на марката, накърнена ли е репутацията на марката в този смисъл, ако i) допълнителният етикет е поставен така, че да закрива изцяло или отчасти една от марките на притежателя, или ii) на допълнителния етикет не е уточнено, че съответната марка е на притежателя, или iii) името на паралелния вносител е отпечатано с главни букви?

#### Уведомление

- 3) Ако паралелният вносител не е уведомил притежателя относно преупакован продукт, както изисква петото условие, изведено от Решение по дело Bristol-Myers Squibb [и др.], посочено по-горе, и следователно поради това е нарушил правото на притежателя върху марката (марките):
- а) нарушение ли е всеки последващ внос на продукта или вносителят е в нарушение само докато притежателят узнае за продукта или докато не изтече приложимият срок за уведомление?

- б) при нарушение от страна на вносителя притежателят има ли право да търси парично обезщетение (тоест обезщетение за претърпени вреди или предаване на цялата печалба, осъществена от вносителя в резултат на нарушението) при същите условия като в случай на имитация на марка?
- в) принципът за пропорционалност прилага ли се за предоставянето на парично обезщетение на притежателя поради този вид нарушения, извършени от вносителя?
- г) в случай на отрицателен отговор, на какво следва да се основава определянето на размера на подобно обезщетение предвид обстоятелството, че разглежданите продукти са пуснати на пазара в [Европейското икономическо пространство] от притежателя или с негово съгласие?“

### **Предварителни бележки**

- 14 Важно е да се припомни, че специфичният предмет на марката е да гарантира произхода на продукта, носещ марката, и че препаковането на продукта от

трето лице без разрешение от страна на притежателя може да доведе до действителен риск относно гаранцията на произхода (вж. Решение по дело *Boehringer Ingelheim* и др., посочено по-горе, точка 29).

- 15 Съгласно практиката на Съда специфичният предмет на марката се засяга със самото преупаковане на лекарствения продукт, носещ марката, без да е необходимо в този контекст да се разглеждат конкретните последици от извършеното от паралелния вносител преупаковане (вж. Решение по дело *Boehringer Ingelheim* и др., посочено по-горе, точка 30).
- 16 По силата на член 7, параграф 2 от Директива 89/104 противопоставянето от притежателя на марката на преупаковането, доколкото представлява дерогиране на свободното движение на стоките, не е допустимо, ако упражняването на това право от притежателя представлява прикрито ограничение на търговията между държавите-членки по смисъла на член 30, второ изречение ЕО (вж. в този смисъл Решение по дело *Boehringer Ingelheim* и др., посочено по-горе, точки 18 и 31).
- 17 Прикрито ограничение по смисъла на последната разпоредба е налице, когато притежателят на марката упражнява правото си да се противопостави на преупаковането, ако упражняването на това право допринася за изкуственото разделяне на пазарите между държавите-членки и освен това, ако преупаковането е извършено така, че да са спазени законните интереси на притежателя на марката, което предполага по-конкретно, че преупаковането не засяга първоначалното състояние на лекарствения продукт или че не може да накърни репутацията на марката (вж. Решение по дело *Boehringer Ingelheim* и др., посочено по-горе, точка 32).

- 18 Впрочем противопоставянето от притежателя на марката на преупакване на лекарствените продукти допринася за изкуственото разделяне на пазарите между държавите-членки, когато преупакването е необходимо, за да може паралелно внесенят продукт да бъде пуснат на пазара в държавата на внос (Решение по дело *Boehringer Ingelheim* и др., посочено по-горе, точка 33).
- 19 Така от постоянната съдебна практика е видно, че промяната при всяко преупакване на лекарствен продукт, носещ марка — като предвид естеството си преупакването може дори да създаде опасност от засягане на първоначалното състояние на лекарствения продукт — може да бъде забранена от притежателя на марката, освен ако преупакването е необходимо, за да позволи пускането на пазара на паралелно внесените продукти, и от друга страна, ако са запазени законните интереси на притежателя (Решение по дело *Bristol-Myers Squibb* и др., посочено по-горе, точка 57, както и Решение по дело *Boehringer Ingelheim* и др., посочено по-горе, точка 34).
- 20 Важно е да се припомни също така, че съгласно практиката на Съда паралелният вносител, който преупакова лекарствен продукт, носещ марка, трябва предварително да уведоми притежателя на марката за продажбата на преупакования продукт. В допълнение, по искане на притежателя и преди продажбата той трябва да представи образец от преупакования продукт. Последното условие позволява на притежателя да провери дали преупакването не е извършено така, че да засегне пряко или непряко първоначалното състояние на продукта, и дали представянето на продукта след преупакването не може да накърни репутацията на марката. Освен това то позволява на притежателя да се защити по-ефикасно от имитацията на марки (Решение по дело *Bristol-Myers Squibb* и др., посочено по-горе, точка 78, както и Решение по дело *Boehringer Ingelheim* и др., посочено по-горе, точка 61).

21 Така в точка 79 от Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др., посочено по-горе, Съдът е постановил, че:

„[...] член 7, параграф 2 от Директива [89/104] трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може основателно да се противопостави на последващо пускане на пазара на фармацевтичен продукт, когато вносителят е преопаковал продукта и отново е поставил марката върху него, освен ако:

— е установено, че използването на правото върху марка от притежателя, за да се противопостави на пускането на пазара на преопаковани продукти с тази марка, би допринесло за изкуственото разделяне на пазарите между държавите-членки. Такава е хипотезата по-специално, когато притежателят е пуснал в обращение в различни държави-членки идентичен фармацевтичен продукт в различни опаковки и когато преопаковането от страна на вносителя, от една страна, е необходимо за пускането на продукта на пазара в държавата-членка на внос и, от друга страна, е извършено по такъв начин, че да не засегне първоначалното състояние на продукта. [...],

— е доказано, че преопаковането не може да засегне първоначалното състояние на продукта, който се съдържа в опаковката [...],

— на новата опаковка ясно е посочено лицето, което е преопаковало продукта, и името на производителя [...],

- преопакованият продукт е представен така, че да не може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя. Така опаковката не трябва да бъде дефектна, с лошо качество или в недобър вид, и
  
- преди продажбата на преопакования продукт вносителят е уведомил притежателя на марката и по негово искане му е предоставил образец от преопакования продукт.“

**По втория въпрос, буква а), отнасящ се до понятието за преопаковане**

- 22 На първо място следва да се разгледа вторият въпрос, буква а).
- 23 В точка 6 от Решение по дело Boehringer Ingelheim и др., посочено по-горе, Съдът е посочил, че с оглед на вноса в Обединеното кралство опаковките на всеки от лекарствените продукти, разглеждани в споровете в главното производство, както и приложената към тях листовка с упътване, са изменени в известна степен.
- 24 В точка 7 от посоченото решение се заключава, че в различните случаи опаковката за отделните разглеждани лекарствени продукти е променяна по различен начин. В някои случаи върху оригиналната опаковка е поставен

етикет с важни данни, като името на паралелния вносител и номерът на разрешението му за паралелен внос. В тази хипотеза не се закрива марката и на опаковката могат да се прочетат сведения на езици, различни от английския. В други случаи продуктът е преопакован в създадени от паралелния вносител кутии, върху които е възпроизведена марката. В трети случаи продуктът е преопакован в създадени от паралелния вносител кутии, върху които не е посочена марката. Вместо това на кутията е изписано родовото наименование на продукта. Върху поставения в кутията съд е посочена оригиналната марка, но е поставен и самозалепващ се етикет, за да се укаже родовото наименование на продукта, както и името на производителя и на притежателя на разрешението за паралелен внос. Във всички посочени случаи на преопаковане кутиите съдържат листовка с информация за пациентите, която е изготвена на английски език и носи марката.

25 Следва също да се отбележи, че седмият въпрос, зададен от High Court of Justice по делото, по което е постановено Решение *Boehringer Ingelheim* и др., посочено по-горе, изрично се отнася до това дали условието за предварително уведомление, припомнено в точка 20 от настоящото решение, се прилага за всички начини на използване на марката, включително при поставянето на нов етикет върху продукта, или се прилага само за някои от тях.

26 В точка 55 от Решение по дело *Boehringer Ingelheim* и др., посочено по-горе, Съдът посочва, че с пети до седми въпрос препращащата юрисдикция иска пояснения относно условието, според което паралелният вносител трябва предварително да уведоми притежателя на марката за продажбата на преопакования продукт.

- 27 В точка 68 от посоченото решение се заключава, че за да има право да преопакова лекарствени продукти, носещи марка, паралелният вносител трябва винаги да изпълнява условието за предварително уведомление.
- 28 От посоченото по-горе е видно, че в Решение по дело Boehringer Ingelheim и др. Съдът е включил в понятието за преопаковане поставянето на нов етикет, което несъмнено е една от разглежданите от препращащата юрисдикция спорни форми на промяна на опаковката на съответните лекарствени продукти.
- 29 В това отношение следва да се отбележи, че новото етикетиране на лекарствените продукти, носещи марката, както и новата им опаковка, засягат специфичния предмет на марката, без да е необходимо в този контекст да се преценява какви са конкретните последици от действията на паралелния вносител.
- 30 Действително промяната при всяка нова опаковка или ново етикетиране на лекарствен продукт, носещ марка, поради естеството си създава действителни рискове за гарантирането на произхода, което се цели с марката. Ето защо подобна промяна може да бъде забранена от притежателя на марката, освен ако новата опаковка или новото етикетиране са необходими, за да се позволи пускането на паралелно внесени продукти на пазара, и ако, от друга страна, са запазени законните интереси на притежателя.



31 От посоченото следва, че петте условия, изведени в Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др., посочено по-горе, във връзка с тълкуването на член 7, параграф 2 от Директива 89/104 — които когато са изпълнени, възпрепятстват притежателя на марката основателно да се противопостави на последващото пускане на пазара на преупакован от вносителя фармацевтичен продукт — се прилагат и когато преупаковането се изразява в поставяне на етикет върху оригиналната опаковка.

32 Следователно на втория въпрос, буква а) следва да се отговори, че член 7, параграф 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може основателно да се противопостави на последващото пускане на пазара на фармацевтичен продукт, внесен от друга държава-членка в оригиналната си вътрешна и външна опаковка, заедно с допълнителен външен етикет, поставен от вносителя, освен ако:

— е установено, че използването на правото върху марка от нейния притежател, за да се противопостави на пускането на пазара на продукта, върху който е поставен нов етикет с тази марка, би допринесло за изкуственото разделяне на пазарите между държавите-членки,

— е доказано, че новото етикетиране не може да засегне първоначалното състояние на продукта, който се съдържа в опаковката,

- върху опаковката ясно е посочено лицето, което отново е етикетирано продукта, и името на неговия производител,
  
- отново етикетираният продукт е представен така, че да не може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя; така етикетът не трябва да бъде дефектен, с лошо качество или в недобър вид, и
  
- преди продажбата на отново етикетирания продукт вносителят е уведомил притежателя на марката и по негово искане му е предоставил образец от този продукт.

**По първия въпрос, буква б) и по втория въпрос, буква в), отнасящи се до прилагането на условието за необходимост от преупаковане към начина на преупаковане и вида преупаковане**

33 Както е видно от посоченото във връзка с втория въпрос, буква а), притежателят на марката може основателно да се противопостави на последващото пускане на фармацевтичен продукт на пазара, когато паралел-

ният вносител е преопаковал продукта, като отново е поставил марката върху новата опаковка, или е поставил етикет върху опаковката, съдържаща продукта, освен ако са изпълнени пет условия и сред тях условието, според което трябва да се установи, че използването на правото върху марка от притежателя, за да се противопостави на пускането на пазара на преопакованите по този начин продукти, би допринесло за изкуственото разделяне на пазарите между държавите-членки.

34 Съгласно Решение по дело Boehringer Ingelheim и др. изискването преопаковането да е необходимо за пускането на пазара на продукта в държавата-членка на внос се прилага и за начина на преопаковането и вида преопаковане от страна на паралелния вносител. За сметка на това Swingward и Dowelhurst, както и Комисията на Европейските общности, твърдят, че това изискване се отнася единствено до преопаковането, но не и до начина на преопаковане и вида преопаковане.

35 Както е припомнено в точка 19 от настоящото решение, промяната при всяко преопаковане на лекарствен продукт, носещ марка, може да бъде забранена от притежателя на последната, освен ако преопаковането е необходимо, за да позволи пускането на пазара на паралелно внесените продукти, и от друга страна, ако са запазени законните интереси на притежателя.

36 Това условие за необходимост е изпълнено, когато правната уредба или възприетата практика в държавата-членка на внос възпрепятства пускането на посочените продукти на пазара в тази държава в същата опаковка като тази, с която са пуснати на пазара в държавата-членка на износ (вж. в този смисъл Решение по дело Urjohn, посочено по-горе, точки 37—39, точка 43).

37 Обратно, подобно условие за необходимост не е изпълнено, ако препаковането на продукта се обосновава единствено с търсенето на търговско предимство от страна на паралелния вносител (вж. Решение по дело *Urjohn*, посочено по-горе, точка 44).

38 Следователно посоченото условие за необходимост се отнася единствено до самото препаковане на продукта — както и избора между нова опаковка и поставянето на нов етикет — за да се позволи пускането на продукта на пазара в държавата на внос, но не и до начина на препаковане и вида препаковане (вж. също Решение на Съда на ЕАСТ от 8 юли 2003 г. по дело *Paranova/Merck*, E-3/02, EFTA Court Report 2004 г., стр. 1, точки 41—45).

39 Ето защо на първия въпрос, буква б) и на втория въпрос, буква в) следва да се отговори, че условието, според което препаковането на фармацевтичния продукт чрез използването на нова опаковка и повторното поставяне на марката върху нея или чрез поставянето на етикет върху опаковката, в която се съдържа продуктът, е необходимо за последващото му пускане на пазара в държавата-членка на внос — доколкото става въпрос за едно от условията, при изпълнението на които съгласно член 7, параграф 2 от Директива 89/104 притежателят на марката не може да се противопостави на посоченото пускане на пазара — се отнася единствено до препаковането, но не и до начина на препаковане или вида препаковане.

**По първия въпрос, буква в) и по втория въпрос, буква г), отнасящи се до условието, според което препакованият продукт не трябва да бъде представен така, че да може да накърни репутацията на марката**

40 От точки 21 и 32 от настоящото решение е видно, че член 7, параграф 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката

може основателно да се противопостави на последващото пускане на фармацевтичен продукт на пазара, когато паралелният вносител е преупаковал продукта, като отново е поставил марката върху новата опаковка, или е поставил етикет върху опаковката, съдържаща продукта, освен ако са изпълнени пет условия и сред тях условието, според което преупакованият продукт не трябва да е представен така, че да може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя. Така опаковката или етикетът не трябва да бъдат дефектни, с лошо качество или в недобър вид.

41 Следва да се отбележи, както твърдят Boehringer Ingelheim и др. и Комисията, че обхватът на условието, според което преупакованият продукт не трябва да е представен така, че да може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя, не може да се ограничава само до случаите на дефектна опаковка или на опаковка с лошо качество или в недобър вид.

42 Действително, като е постановил в точка 76 от Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др., посочено по-горе, че дефектната опаковка или опаковката с лошо качество или в недобър вид може да накърни репутацията на марката, Съдът просто е посочил определени хипотези, в които неподходящо представяне на преупакования продукт може да накърни репутацията на марката и тази на притежателя.

43 Така, преупакован фармацевтичен продукт може да бъде представен по неподходящ начин и поради това да накърни реномето на марката, по-

специално когато опаковката или етикетът, дори да не са дефектни, с лошо качество или в недобър вид, могат да засегнат стойността на марката, като нарушават свързаната с подобен продукт представа за надеждност и качество, както и уронват доверието, което този продукт може да създаде у съответните потребители (вж. в този смисъл Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др., посочено по-горе, точка 76, както и Решение от 4 ноември 1997 г. по дело Parfums Christian Dior, C-337/95, Recueil, стр. I-6013, точка 45).

- 44 Ето защо на първия въпрос, буква в) и на втория въпрос, буква г) следва да се отговори, че обхватът на условието, според което препакованият продукт не трябва да е представен така, че да може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя — като това условие е необходимо, за да не може притежателят на марката, по силата на член 7, параграф 2 от Директива 89/104, основателно да се противопостави на последващото пускане на пазара на фармацевтичен продукт, когато паралелният вносител е препаковал продукта, като отново е поставил марката върху новата опаковка, или е поставил етикет върху опаковката, съдържаща продукта — не се ограничава до случаите, в които новата опаковка е дефектна, с лошо качество или в недобър вид.

**По първия въпрос, буква г) и по втория въпрос, буква д), отнасящи се до обстоятелствата, които могат да накърнят репутацията на марката**

- 45 Както основателно твърди Комисията в писменото си становище, обстоятелството, че паралелният вносител не е поставил марката върху новата външна опаковка („демаркиране“ [de-branding]) или че е поставил върху новата външна

опаковка собственото си лого или свой знак или използва свой начин на представяне или начин на представяне, използван за няколко различни продукта („комаркиране“ [co-branding]), както и обстоятелството, че е поставил допълнителен етикет така, че да закрие изцяло или отчасти марката на притежателя, или че не е посочил върху допълнителния етикет, че съответната марка принадлежи на последния, или още обстоятелството, че името на паралелния вносител е отпечатано с главни букви, по принцип представляват обстоятелства, които могат да накърнят репутацията на марката.

46 Впрочем въпросът дали посочените в предходната точка от настоящото решение обстоятелства могат да накърнят репутацията на марката, както и въпросът дали реклама може да създаде впечатление, че съществува търговска връзка между прекупвача и притежателя на марката и поради това представлява основателна причина по смисъла на член 7, параграф 2 от Директива 89/104 (вж. Решение от 23 февруари 1999 г. по дело BMW, С-63/97, *Resueil*, стр. I-905, точки 51 и 55), е въпрос от фактически характер, който следва да се разгледа от националната юрисдикция с оглед на конкретните обстоятелства по всяко дело.

47 Ето защо на първия въпрос, буква г) и на втория въпрос, буква д) следва да се отговори, че въпросът дали обстоятелството, че паралелният вносител:

— не е поставил марката върху новата външна опаковка на продукта („демаркиране“ [de-branding]) или

- е поставил върху тази опаковка собственото си лого или свой знак или използва свой начин на представяне или начин на представяне, използван за няколко различни продукта (комаркиране [co-branding]), или
  
- е поставил допълнителен етикет върху опаковката така, че да закрие изцяло или отчасти марката на притежателя, или
  
- не е посочил върху допълнителния етикет, че съответната марка принадлежи на притежателя, или пък
  
- е отпечатал името си с главни букви,

може да накърни репутацията на марката е въпрос от фактически характер, който следва да се разгледа от националната юрисдикция с оглед на конкретните обстоятелства по всяко дело.

**По първия въпрос, букви а) и д) и по втория въпрос, буква б), отнасящи се до доказателствената тежест**

<sup>48</sup> Както е посочено в точки 2 и 8 от настоящото решение, споровете в главното производство са между производители на фармацевтични продукти, от една



страна, и паралелни вносители и търговци на фармацевтични продукти, от друга страна, като производителите са предявили искиове срещу вносителите и търговците във връзка с нарушение на правото им върху марка, поради обстоятелството че произведените от тези производители лекарствени продукти са били внесени паралелно и пуснати на пазара в Обединеното кралство от посочените вносители, след като са отново опаковани или етикетирани.

- 49 Както е припомнено в точка 15 от настоящото решение, специфичният предмет на марката се засяга със самото преопаковане на лекарствения продукт, носещ марката, без да е необходимо в този контекст да се разглеждат конкретните последици от извършеното от паралелния вносител преопаковане.
- 50 По-конкретно от точки 31—33 от настоящото решение е видно, че съгласно член 7, параграф 2 от Директива 89/104 притежателят на марката може основателно да се противопостави на последващото пускане на пазара на фармацевтичен продукт, когато паралелният вносител го е преопаковал, като го е поставил в нова опаковка и като отново е поставил марката върху нея, или като е поставил етикет върху оригиналната опаковка, освен ако са изпълнени условията, припомнени в точка 32 от настоящото решение.
- 51 Впрочем, ако въпросът относно тежестта за доказване, че тези условия са изпълнени — като се има предвид, че изпълнението им възпрепятства притежателя на марката да се противопостави основателно на последващото

пускане на пазара на преопакован фармацевтичен продукт — се урежда от националното право на държавите-членки, то защитата на притежателите на марки може да бъде различна в зависимост от съответния закон. В този случай не може да се постигне целта за „една и съща защита в правните системи на всички държави-членки“, посочена в деветото съображение от Директива 89/104 и определена като „важна“ (вж. в този смисъл Решение от 18 октомври 2005 г. по дело *Class International*, C-405/03, Recueil, стр. I-8735, точка 73).

52 С оглед на всички посочени съображения следва да се заключи, че в положения като тези в главното производство, когато е установено, че паралелно внесените лекарствени продукти са преопаковани, паралелните вносители трябва да докажат, че посочените в точка 32 от настоящото решение условия са изпълнени, като се има предвид, че изпълнението им възпрепятства притежателя на марката да се противопостави основателно на последващото пускане на пазара на посочените лекарствени продукти (вж. по аналогия Решение по дело *Class International*, посочено по-горе, точка 74).

53 Що се отнася до условието, според което трябва да се докаже, че преопаковането не може да засегне първоначалното състояние на съдържащия се в опаковката продукт, е достатъчно обаче паралелният вносител да представи доказателства, които пораждат основателно предположение, че това условие е изпълнено. Посоченото е валидно *a fortiori* за условието, според което преопакованият продукт не трябва да е представен така, че да може да накърни репутацията на марката и тази на притежателя ѝ. Когато вносителят представи такова първоначално доказателство относно последно посоченото условие, то ако е необходимо, притежателят на марката, който най-добре може да прецени дали преопаковането може да накърни репутацията му и тази на марката, следва да докаже, че те са били накърнени.

54 Ето защо на първия въпрос, букви а) и д), както и на втория въпрос, буква б) следва да се отговори, че в положения като разглежданите в споровете в главното производство паралелните вносители трябва да докажат, че са изпълнени следните условия:

- използването на правото върху марка от притежателя ѝ, за да се противопостави на пускането на пазара на преупакованите продукти с тази марка, би допринесло за изкуственото разделяне на пазарите между държавите-членки,
  
- преупаковането не може да засегне първоначалното състояние на продукта, който се съдържа в опаковката,
  
- на новата опаковка ясно е посочено лицето, което е преупаковало продукта, и името на производителя му,
  
- преупакованият продукт трябва да е представен така, че да не може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя; така опаковката не трябва да бъде дефектна, с лошо качество или в недобър вид,

- преди продажбата на преупакования продукт вносителят трябва да уведоми притежателя на марката и по негово искане да му предостави образец от преупакования продукт,

като се има предвид, че изпълнението им възпрепятства притежателя на марката основателно да се противопостави на последващото пускане на пазара на преупакван фармацевтичен продукт.

Що се отнася до условието, според което трябва да се докаже, че преупакването не може да засегне първоначалното състояние на съдържащия се в опаковката продукт, е достатъчно паралелният вносител да представи доказателства, които пораждат основателно предположение, че това условие е изпълнено. Посоченото е валидно а fortiori за условието, според което преупакованият продукт не трябва да е представен така, че да може да накърни репутацията на марката и тази на притежателя ѝ. Когато вносителят представи такова първоначално доказателство относно последно посоченото условие, то ако е необходимо притежателят на марката, който най-добре може да прецени дали преупакването може да накърни репутацията му и тази на марката, следва да докаже, че те са били накърнени.

### **По третия въпрос, отнасящ се до последиците от липсата на предварително уведомление**

- 55 Съгласно практиката на Съда, за да може да преупакова лекарствени продукти, носещи марка, паралелният вносител трябва винаги да спазва условието за предварително уведомление. Ако паралелният вносител не изпълни това

условие, притежателят на марката може да се противопостави на пускането на пазара на преупакования лекарствен продукт. Самият паралелен вносител трябва да уведоми притежателя на марката за предвиденото преупаковане. Не е достатъчно притежателят да е уведомен от друг източник, например от органа, който предоставя на вносителя разрешение за паралелен внос (Решение по дело *Boehringer Ingelheim* и др., посочено по-горе, точки 63 и 64).

56 От посоченото следва, че когато паралелният вносител не е уведомил предварително притежателя на марката за преупакования лекарствен продукт, до момента на уведомяването той нарушава правата на притежателя при всеки последващ внос на посочения лекарствен продукт.

57 Що се отнася до това дали поради извършеното от паралелния вносител нарушение притежателят на марката има право на парично обезщетение при същите условия като в случай на имитация на марка, *Boehringer Ingelheim* и др. твърдят, че за липсата на предварително уведомление трябва да се наложи санкция на същото основание, както при пускането на пазара на продукти, предмет на имитация на марка. Според *Swingward* и *Dowelhurst* липсата на предварително уведомление не може да бъде основание за получаване на парично обезщетение, чийто размер е определен по същия начин, както когато продуктите са предмет на имитация на марка. Комисията посочва, че размерът на обезщетението за вреди, настъпили в резултат на липсата на предварително уведомление, трябва да се определи съгласно националните принципи, свързани с мерките за парично обезщетяване, доколкото те са съвместими с общностното и международното право, и по-специално доколкото са в съответствие с принципите на равностойност, на полезно действие и на пропорционалност.

58 В това отношение следва да се припомни, че държавите-членки са длъжни в рамките на предоставената им с член 249, трета алинея ЕО свобода да изберат

най-подходящите форми и средства за осигуряване на полезното действие на директивите с оглед на целта на последните (вж. Решение от 8 април 1976 г. по дело Royer, 48/75, Recueil, стр. 497, точка 75, Решение от 12 септември 1996 г. по дело Gallotti и др., C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 и C-157/95, Recueil, стр. I-4345, точка 14 и Решение от 4 юли 2006 г. по дело Adeneler и др., C-212/04, Recueil, стр. I-6057, точка 93).

- 59 Така, когато в хипотеза като тази в главното производство, при която общностното право не предвижда специални санкции, в случай че са извършени нарушения, националните власти следва да приемат подходящи мерки във връзка с подобно положение; мерките трябва да бъдат не само пропорционални, но и достатъчно ефикасни и с възпиращо действие, за да гарантират, че Директива 89/104 поражда пълното си действие (вж. в този смисъл Решение по дело Adeneler и др., посочено по-горе, точка 94).
- 60 Следва се припомни, както е видно по-специално от точка 21 от настоящото решение, че е достатъчно да не е изпълнено едно от условията, посочени в точка 79 от Решение по дело Bristol-Meyers Squibb и др., посочено по-горе, за да може притежателят на марката основателно да се противопостави на последващото пускане на пазара на фармацевтичен продукт, който е бил преопакован.
- 61 От посоченото следва, че правото на притежателя на марката да възпрепятства паралелния внос на фармацевтични продукти, които макар да не са имитация на марка, са пуснати на пазара, без да е изпълнено задължението за предварително уведомяване на притежателя, не е различно от правото на последния в случай на имитация на марка.

62 В двете хипотези продуктите не е трябвало да бъдат пуснати на съответния пазар.

63 Също така национална мярка, по силата на която притежателят на марката има право на парично обезщетение при същите условия, както в случай на имитация на марка, когато паралелен вносител е пуснал на пазара продукти, които не са имитация на марка, без предварително да уведоми притежателя на марката, сама по себе си явно не противоречи на принципа за пропорционалност. При все това националната юрисдикция следва да определи за всеки конкретен случай стойността на паричното обезщетение, като взема предвид по-специално размера на вредата, причинена на притежателя на правото върху марка в резултат на извършеното от паралелния вносител нарушение, и като зачита принципа на пропорционалност.

64 С оглед на посоченото на третия въпрос следва да се отговори, че когато паралелен вносител не е уведомил предварително притежателя на марката за преупакован фармацевтичен продукт, до момента на уведомяването той нарушава правата на притежателя при всеки последващ внос на посочения продукт. Санкцията за това нарушение трябва да бъде не само пропорционална, но и достатъчно ефикасна и с възпиращо действие, за да гарантира, че Директива 89/104 поражда пълното си действие. Национална мярка, по силата на която в случай на подобно нарушение притежателят на марката има право на парично обезщетение при същите условия, както в случай на имитация на марка, сама по себе си явно не противоречи на принципа за пропорционалност. Независимо от това националната юрисдикция следва да определи за всеки конкретен случай стойността на паричното обезщетение, като взема предвид по-специално размера на вредата, причинена на притежателя на правото върху марка в резултат на извършеното от паралелния вносител нарушение, и като зачита принципа на пропорционалност.

## По съдебните разноси

- 65 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноси. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (втори състав) реши:

- 1) **Член 7, параграф 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките, изменена със Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г., трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може основателно да се противопостави на последващото пускане на пазара на фармацевтичен продукт, внесен от друга държава-членка в оригиналната си вътрешна и външна опаковка, заедно с допълнителен външен етикет, поставен от вносителя, освен ако:**

— **е установено, че използването на правото върху марка от нейния притежател, за да се противопостави на пускането на пазара на продукта, върху който е поставен нов етикет с тази марка, би допринесло за изкуственото разделяне на пазарите между държавите-членки,**



- е доказано, че новото етикетиране не може да засегне първоначалното състояние на продукта, който се съдържа в опаковката,
  
- върху опаковката ясно е посочено лицето, което отново е етикетирано продукта, и името на неговия производител,
  
- отново етикетираният продукт е представен така, че да не може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя; така етикетът не трябва да бъде дефектен, с лошо качество или в недобър вид, и
  
- преди продажбата на отново етикетирания продукт вносителят е уведомил притежателя на марката и по негово искане му е предоставил образец от този продукт.

2) Условието, според което преопаковането на фармацевтичния продукт чрез използването на нова опаковка и повторното поставяне на марката върху нея или чрез поставянето на етикет върху опаковката, в която се съдържа продуктът, е необходимо за последващото му пускане на пазара в държавата-членка на внос — доколкото става въпрос за едно от условията, при изпълнението на които съгласно член 7, параграф 2 от Директива 89/104, изменена със Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство, притежателят на марката не може да се противопостави на посоченото

**пускане на пазара — се отнася единствено до преопаковането, но не и до начина на преопаковане или вида преопаковане.**

- 3) **Обхватът на условието, според което преопакованият продукт не трябва да е представен така, че да може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя — като това условие е необходимо, за да не може притежателят на марката, по силата на член 7, параграф 2 от Директива 89/104, изменена със Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство, основателно да се противопостави на последващото пускане на пазара на фармацевтичен продукт, когато паралелният вносител е преопаковал продукта, като отново е поставил марката върху новата опаковка, или е поставил етикет върху опаковката, съдържаща продукта — не се ограничава до случаите, в които новата опаковка е дефектна, с лошо качество или в недобър вид.**

- 4) **Въпросът дали обстоятелството, че паралелният вносител:**

**— не е поставил марката върху новата външна опаковка на продукта („демаркиране“ [de-branding]) или**

**— е поставил върху тази опаковка собственото си лого или свой знак или използва свой начин на представяне или начин на представяне, използван за няколко различни продукта (комаркиране [co-branding]), или**

— **е поставил допълнителен етикет върху опаковката така, че да закрие изцяло или отчасти марката на притежателя, или**

— **не е посочил върху допълнителния етикет, че съответната марка принадлежи на притежателя, или пък**

— **е отпечатал името си с главни букви,**

**може да накърни репутацията на марката е въпрос от фактически характер, който следва да се разгледа от националната юрисдикция с оглед на конкретните обстоятелства по всяко дело.**

**5) В положения като разглежданите в споровете в главното производство паралелните вносители трябва да докажат, че са изпълнени следните условия:**

— **използването на правото върху марка от притежателя ѝ, за да се противопостави на пускането на пазара на препакованите продукти с тази марка, би допринесло за изкуственото разделяне на пазарите между държавите-членки,**

- **преопаковането не може да засегне първоначалното състояние на продукта, който се съдържа в опаковката,**
  
- **на новата опаковка ясно е посочено лицето, което е преопаковало продукта, и името на производителя му,**
  
- **преопакованият продукт трябва да е представен така, че да не може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя; така опаковката не трябва да бъде дефектна, с лошо качество или в недобър вид,**
  
- **преди продажбата на преопакования продукт вносителят трябва да уведоми притежателя на марката и по негово искане да му предостави образец от преопакования продукт,**

**като се има предвид, че изпълнението им възпрепятства притежателя на марката основателно да се противопостави на последващото пускане на пазара на преопакован фармацевтичен продукт.**

**Що се отнася до условието, според което трябва да се докаже, че преопаковането не може да засегне първоначалното състояние на**

съдържащия се в опаковката продукт, е достатъчно обаче паралелният вносител да представи доказателства, които пораждат основателно предположение, че това условие е изпълнено. Посоченото е валидно а *fortiori* за условието, според което преопакованият продукт не трябва да е представен така, че да може да накърни репутацията на марката и тази на притежателя ѝ. Когато вносителят представи такова първоначално доказателство относно последно посоченото условие, то ако е необходимо притежателят на марката, който най-добре може да прецени дали преопаковането може да накърни репутацията му и тази на марката, следва да докаже, че те са били накърнени.

- б) Когато паралелен вносител не е уведомил предварително притежателя на марката за преопакован фармацевтичен продукт, до момента на уведомяването той нарушава правата на притежателя при всеки последващ внос на посочения продукт. Санкцията за това нарушение трябва да бъде не само пропорционална, но и достатъчно ефикасна и с възпиращо действие, за да гарантира, че Директива 89/104, изменена със Споразумението за създаване европейското икономическо пространство, поражда пълното си действие. Национална мярка, по силата на която в случай на подобно нарушение притежателят на марката има право на парично обезщетение при същите условия, както в случай на имитация на марка, сама по себе си явно не противоречи на принципа за пропорционалност. Независимо от това националната юрисдикция следва да определи за всеки конкретен случай стойността на паричното обезщетение, като взема предвид по-специално размера на вредата, причинена на притежателя на правото върху марка в резултат на извършеното от паралелния вносител нарушение, и като зачита принципа за пропорционалност.

Подписи