

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  
της 12ης Οκτωβρίου 1999 \*

Στην υπόθεση C-379/97,

που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Sø- og Handelsret (Δανία) προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρου 234 ΕΚ), με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου μεταξύ

Pharmacia & Upjohn SA, πρώην Upjohn SA,

και

Paranova A/S,

η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερμηνεία των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρων 28 ΕΚ και 30 ΕΚ), καθώς και του άρθρου 7 της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1),

\* Γλώσσα διαδικασίας: η δανική.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

συγκείμενο από τους G. C. Rodríguez Iglesias, Πρόεδρο, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, R. Schintgen, προέδρους τμήματος, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (εισηγητή), G. Hirsch, P. Jann και M. Wathelet, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: F. G. Jacobs  
γραμματέας: H. von Holstein, βοηθός γραμματέας,

λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις που κατέθεσαν:

- η Pharmacia & Upjohn SA, εκπροσωπούμενη από τους K. Dyekjær-Hansen και M. Eckhardt-Hansen, δικηγόρους Κοπεγχάγης,
- η Paranova A/S, εκπροσωπούμενη από τον E. B. Pfeiffer, δικηγόρο Κοπεγχάγης,
- η Ολλανδική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον J. G. Lammers, αναπληρωτή νομικό σύμβουλο στο Υπουργείο Εξωτερικών,
- η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από την D. Cooper, του Treasury Solicitor's Department, επικουρούμενη από τον D. Alexander, barrister,
- η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τον H. C. Støvlbæk, μέλος της Νομικής Υπηρεσίας,

έχοντας υπόψη την έκθεση ακροατηρίου,

αφού άκουσε τις προφορικές παρατηρήσεις της Pharmacia & Upjohn SA, εκπροσωπούμενης από τον K. Dyekjær-Hansen, της Paranova A/S, εκπροσωπούμενης από τον E. B. Pfeiffer, της Ολλανδικής Κυβερνήσεως, εκπροσωπούμενης από τον J. S. van den Oosterkamp, αναπληρωτή νομικό σύμβουλο στο Υπουργείο Εξωτερικών, της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενης από τη S. Ridley, του Treasury Solicitor's Department, επικουρούμενη από τον D. Alexander, και της Επιτροπής, εκπροσωπούμενης από τον H. C. Stønlbæk, κατά τη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου 1998,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 1998,

εκδίδει την ακόλουθη

### Απόφαση

- 1 Με διάταξη της 31ης Οκτωβρίου 1997, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 6 Νοεμβρίου 1997, το Søg og Handelsret υπέβαλε, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρου 234 ΕΚ), τρία προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποίησης, άρθρων 28 ΕΚ και 30 ΕΚ), καθώς και του άρθρου 7 της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1, στο εξής: οδηγία).
- 2 Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της Pharmacia & Upjohn SA, πρώην Upjohn SA (στο εξής: Upjohn), δανικής εταιρίας που ανήκει στον διεθνή όμιλο εταιριών Upjohn (στο εξής: όμιλος Upjohn), και της Paranova A/S (στο εξής: Paranova) σχετικά με την εμπορία φαρμάκων που παρήχθησαν από τον όμιλο Upjohn και κατέστησαν το αντικείμενο παράλληλης εισαγωγής εκ μέρους της Paranova στη Δανία.

## Το νομικό πλαίσιο

3 Δυνάμει του άρθρου 30 της Συνθήκης, οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος απαγορεύονται μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, κατά το άρθρο 36 της Συνθήκης, οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί των εισαγωγών μεταξύ των κρατών μελών που δικαιολογούνται από λόγους προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας επιτρέπονται όταν δεν αποτελούν μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ούτε συγκεκριμένο περιορισμό του ενδοκοινοτικού εμπορίου.

4 Το άρθρο 7 της οδηγίας, το οποίο επιγράφεται «Όρια του δικαιώματος που παρέχει το σήμα», ορίζει:

«1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό στο εμπόριο μέσα στην Κοινότητα από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν ο δικαιούχος έχει νόμιμους λόγους να αντικαθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιούται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.»

## Η διαφορά της κύριας δίκης

5 Κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της κύριας δίκης, ο όμιλος Urjohn εμπορευόταν υπό διάφορες μορφές στην Κοινότητα ένα αντιβιοτικό, το clindamycine. Προς τούτο, χρησιμοποιούσε το σήμα Dalacin στη Δανία, στη Γερμανία και στην Ισπανία, το σήμα Dalacine στη Γαλλία και το σήμα Dalacin C στα άλλα κράτη μέλη.

- 6 Η ύπαρξη διαφορετικών σημάτων οφείλεται ιδίως σε συμφωνία που συνήφθη το 1968 μεταξύ του ομίλου Urjohm και της εταιρίας American Home Products Corporation, κατ' εφαρμογήν της οποίας ο όμιλος Urjohm υποχρεώθηκε να περιορίσει τη χρησιμοποίηση του σήματος Dalacin στη μορφή «Dalacin» ακολουθούμενη από το γράμμα «C» ή από άλλες ενδείξεις σε αντάλλαγμα του ότι η American Home Products Corporation δεν θα εναντιωθεί στη χρησιμοποίηση από τον όμιλο Urjohm του σήματος Dalacin στην Ουρουγουάη. Κατόπιν δυσκολιών που ο όμιλος Urjohm συνάντησε για να επιτύχει την καταχώρηση του σήματος Dalacin C σε ορισμένες χώρες, η American Home Products Corporation του επέτρεψε να χρησιμοποιεί στις χώρες αυτές το σήμα Dalacin.
- 7 Η Paranova αγόρασε στη Γαλλία κάψουλες από ζελατίνα περιέχουσες clindamycine, οι οποίες είχαν συσκευαστεί σε κουτιά των 100 και διατεθεί στο εμπόριο από τον όμιλο Urjohm υπό το σήμα Dalacine, και στη συνέχεια διέθεσε τις κάψουλες αυτές στο εμπόριο εντός της Δανίας υπό το σήμα Dalacin. Επιπλέον, η Paranova αγόρασε στην Ελλάδα αμπούλες clindamycine για ένεση οι οποίες είχαν διατεθεί στο εμπόριο από τον όμιλο Urjohm υπό το σήμα Dalacin C. Μετά την ανασυσκευασία του από την Paranova, το προϊόν αυτό διατέθηκε στο εμπόριο εντός της Δανίας υπό το σήμα Dalacin.
- 8 Η Urjohm υπέβαλε ενώπιον του Ballerup Fogedret αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να απαγορευθεί στην Paranova η εμπορία και πώληση των φαρμάκων αυτών υπό το σήμα Dalacin. Το Fogedret απέρριψε την αίτηση αυτή. Η απόφασή του εξαφανίστηκε κατ' έφεση από το Østre Landsret, το οποίο δέχθηκε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
- 9 Στο πλαίσιο της επί της ουσίας δίκης ενώπιον του Sø- og Handelsret, η Urjohm ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι η αντικατάσταση του ενός σήματος με το άλλο η οποία έγινε από την Paranova επί των προϊόντων του ομίλου Urjohm συνιστά προσβολή των δικαιωμάτων που αντλεί από το σήμα της σύμφωνα με τον varemarkelov (δανικό νόμο περί σημάτων) και ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν αντιτίθεται στην απαγόρευση αυτή, δεδομένου ότι υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν τη χρησιμοποίηση, για την εμπορία των σχετικών φαρμάκων, διαφορετικών σημάτων αναλόγως των κρατών μελών.

- 10 Η Paranova υποστήριξε, κυρίως, ότι τα διαφορετικά σήματα που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, στη Γαλλία και στη Δανία είναι στην πραγματικότητα το ίδιο σήμα, οπότε το επί του σήματος δικαίωμα του ομίλου Υρjοηη έχει αναλωθεί. Επικουρικώς, ισχυρίστηκε ότι το σύστημα εμπορίας του ομίλου Υρjοηη προκαλεί αντίθετη προς το κοινοτικό δίκαιο τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών.
- 11 Υπό τις συνθήκες αυτές, το Sø- og Handelsret αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

« 1) Εμποδίζουν το άρθρο 7 της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, και/ή τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης ΕΚ τον δικαιούχο σήματος να επικαλεστεί τα δικαιώματά του κατ'εφαρμογήν του εθνικού δικαίου περί σημάτων προκειμένου να αντιταχθεί στην εκ μέρους τρίτου αγορά φαρμάκου εντός κράτους μέλους, στην ανασυσκευασία του από το τρίτο αυτό πρόσωπο, με επίθεση του ανήκοντος στον δικαιούχο σήματος Χ, και στη διάθεσή του στο εμπόριο εντός άλλου κράτους μέλους, όταν το εν λόγω φάρμακο διατέθηκε στο εμπόριο από τον δικαιούχο του σήματος ή με τη συγκατάθεσή του στο κράτος μέλος αγοράς υπό το σήμα Υ και όταν πανομοιότυπο φάρμακο διατίθεται στο εμπόριο από τον δικαιούχο του σήματος ή με τη συγκατάθεσή του στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος υπό το σήμα Χ;

2) Έχει σημασία για την απάντηση στο ερώτημα 1 αν η εκ μέρους του δικαιούχου του σήματος χρησιμοποίηση διαφορετικών σημάτων στη χώρα αγορών του εισαγωγέα και στη χώρα πωλήσεων του εισαγωγέα οφείλεται σε υποκειμενικές περιστάσεις που συντρέχουν στο πρόσωπο του δικαιούχου του σήματος; Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, ζητείται να διευκρινιστεί αν ο εισαγωγέας πρέπει να αποδείξει ότι η χρησιμοποίηση διαφορετικών σημάτων έχει ή είχε ως σκοπό την τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών (βλ. συναφώς την απόφαση του Δικαστηρίου της 10ης Οκτωβρίου 1978, 3/78, Centrafarm BV κατά American Home Products).

- 3) Έχει σημασία για την απάντηση στο ερώτημα αν η εκ μέρους του δικαιούχου του σήματος χρησιμοποίηση διαφορετικών σημάτων στη χώρα αγορών του εισαγωγέα και στη χώρα πωλήσεων του εισαγωγέα οφείλεται σε αντικειμενικές περιστάσεις τις οποίες ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί να επηρεάσει, μεταξύ των οποίων σε ειδική προϋπόθεση που επιβάλλεται από τις εθνικές υγειονομικές αρχές ή από τα δικαιώματα τρίτου;»
- 12 Εφόσον με τα ερωτήματα αυτά ζητείται στην ουσία να διευκρινιστεί η νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την αντικατάσταση σημάτων από παράλληλους εισαγωγείς, πρέπει εκ προοιμίου να υπομνηστεί η διαμορφωθείσα στον τομέα αυτόν νομολογία.

### Η νομολογία του Δικαστηρίου

- 13 Κατά πάγια νομολογία, την οποία απηχεί το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας, ο δικαιούχος σήματος προστατευομένου από τη νομοθεσία κράτους μέλους δεν μπορεί να επικαλεστεί τη νομοθεσία αυτή για να εναντιωθεί στην εισαγωγή ή εμπορία προϊόντος που τέθηκε σε κυκλοφορία εντός άλλου κράτους μέλους από τον ίδιο ή με τη συγκατάθεσή του (βλ., ιδίως, τις αποφάσεις της 31ης Οκτωβρίου 1974, 16/74, Winthrop, Συλλογή τόμος 1974, σ. 479, σκέψεις 7 έως 11 της 17ης Οκτωβρίου 1990, C-10/89, HAG, Συλλογή 1990, σ. I-3711, σκέψη 12, και της 11ης Ιουλίου 1996, C-427/93, C-429/93 και C-436/93, Bristol-Myers Squibb κ.λπ., Συλλογή 1996, σ. I-3457, σκέψη 31).
- 14 Στο πλαίσιο της νομολογίας του σχετικά με τις περιπτώσεις που παράλληλοι εισαγωγείς αγοράζουν προϊόντα που διατέθηκαν στο εμπόριο εντός κράτους μέλους από τον δικαιούχο του σήματος, τα ανασυσκευάζουν και θέτουν εκ νέου το αρχικό σήμα επί των προϊόντων προκειμένου να τα διαθέσουν στο εμπόριο εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι το άρθρο 36 της Συνθήκης επιτρέπει παρεκκλίσεις από τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στην κοινή αγορά μόνο στο μέτρο που οι παρεκκλίσεις αυτές δικαιολογούνται από τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων που συνιστούν το ειδικό αντικείμενο της ιδιοκτησίας αυτής (βλ. την απόφαση της 23ης Μαΐου 1978, 102/77, Hoffmann-La Roche, Συλλογή τόμος 1978, σ. 351, σκέψη 6, και την προαναφερθείσα απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., σκέψη 42).

- 15 Όσον αφορά το δικαίωμα επί του σήματος, το ειδικό αντικείμενο του συνίσταται ιδίως στο να εξασφαλιστεί στον δικαιούχο το αποκλειστικό δικαίωμα χρησιμοποίησης του σήματος για την πρώτη θέση σε κυκλοφορία ενός προϊόντος και, έτσι, στο να προστατευθεί αυτός κατά των ανταγωνιστών που θα ήθελαν να καταχραστούν τη θέση και τη φήμη του σήματος πωλώνοντας προϊόντα που φέρουν παρανόμως το σήμα αυτό (βλ. τις προαναφερθείσες αποφάσεις Hoffmann-La Roche, σκέψη 7, και Bristol-Myers Squibb κ.λπ., σκέψη 44).
- 16 Για να καθοριστεί αν το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα συνεπάγεται την εξουσία εναντιώσεως στην εκ νέου επίθεση του αρχικού σήματος μετά την ανασυσκευασία του προϊόντος, πρέπει, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, να ληφθεί υπόψη η ουσιαστική λειτουργία του σήματος, η οποία συνίσταται στο να παρασχεθεί στον καταναλωτή ή τελικό χρήστη η εγγύηση ότι το σεσημασμένο προϊόν έχει συγκεκριμένη προέλευση, με το να του δοθεί η δυνατότητα να διακρίνει το προϊόν αυτό, χωρίς κίνδυνο συγχύσεως, από προϊόντα άλλης προελεύσεως. Η εν λόγω εγγύηση προελεύσεως συνεπάγεται ότι ο καταναλωτής ή τελικός χρήστης θα μπορεί να είναι βέβαιος ότι το σεσημασμένο προϊόν που του προσφέρεται δεν κατέστη, σε προηγούμενο στάδιο της εμπορίας του, το αντικείμενο παρεμβάσεως τρίτου χωρίς άδεια του δικαιούχου του σήματος, η οποία παρέμβαση επηρέασε την αρχική κατάσταση του προϊόντος (βλ. τις προαναφερθείσες αποφάσεις Hoffmann-La Roche, σκέψη 7, και Bristol-Myers Squibb κ.λπ., σκέψη 47).
- 17 Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων αυτών, το Δικαστήριο ερμήνευσε το άρθρο 36 της Συνθήκης υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος σήματος μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα αυτό για να εμποδίσει έναν εισαγωγέα να εμπορευθεί προϊόν που τέθηκε σε κυκλοφορία εντός άλλου κράτους μέλους από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεση του, όταν ο εισαγωγέας αυτός ανασυσκεύασε το προϊόν και έθεσε εκ νέου το σήμα επί της νέας συσκευασίας (βλ. τις προαναφερθείσες αποφάσεις Hoffmann-La Roche, σκέψη 8, και Bristol-Myers Squibb κ.λπ., σκέψη 49). Ωστόσο, το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι η εκ μέρους του δικαιούχου άσκηση του δικαιώματός του επί του σήματος μπορεί να αποτελέσει συγκεκριμένο περιορισμό υπό την έννοια του άρθρου 36 της Συνθήκης, αν αποδειχθεί, αφενός, ότι η χρησιμοποίηση του δικαιώματος επί του σήματος από τον δικαιούχο συντελεί, λαμβανομένου υπόψη του συστήματος εμπορίας που εφαρμόζει αυτός, στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ κρατών μελών και, αφετέρου, ότι, σε περίπτωση ανασυσκευασίας, εξασφαλίζεται η προστασία ορισμένων εννόμων συμφερόντων του δικαιούχου του σήματος, και μάλιστα του συμφέροντος η ανασυσκευασία να μην επηρεάζει την αρχική κατάσταση του προϊόντος και η παρουσίαση του ανασυσκευασθέντος προϊόντος να μην είναι ικανή να βλάψει τη φήμη του σήματος (βλ. τις προαναφερθείσες αποφάσεις Hoffmann-La Roche, σκέψη 10· Bristol-Myers Squibb κ.λπ., σκέψη 49, και την απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-349/95, Loendersloot, Συλλογή 1997, σ. I-6227, σκέψη 29).



- 18 Όσον αφορά την προϋπόθεση της τεχνητής στεγανοποίησης των αγορών, το Δικαστήριο διευκρίνισε, στη σκέψη 57 της προαναφερθείσας αποφάσεως Bristol-Myers Squibb κ.λπ., ότι η προϋπόθεση αυτή δεν συνεπάγεται ότι ο εισαγωγέας πρέπει να αποδείξει ότι ο δικαιούχος του σήματος, θέτοντας σε κυκλοφορία εντός διαφόρων κρατών μελών το ίδιο προϊόν με διαφορετικές συσκευασίες, προσπάθησε εσκεμμένα να στεγανοποιήσει τις αγορές μεταξύ κρατών μελών.
- 19 Το Δικαστήριο διευκρίνισε επίσης, στη σκέψη 52 της προαναφερθείσας αποφάσεως Bristol-Myers Squibb κ.λπ., ότι η χρησιμοποίηση του δικαιώματος επί του σήματος από τον κάτοχό του για να εναντιωθεί στην υπό το σήμα αυτό εμπορία προϊόντων που ανασυσκευάστηκαν από τρίτον συντελεί στη στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ κρατών μελών ιδίως όταν ο δικαιούχος του σήματος έθεσε σε κυκλοφορία εντός διαφόρων κρατών μελών το ίδιο φαρμακευτικό προϊόν με διαφορετικές συσκευασίες και όταν το προϊόν δεν μπορεί, όπως είχε όταν διατέθηκε στο εμπόριο εντός κράτους μέλους από τον δικαιούχο του σήματος, να εισαχθεί και τεθεί σε κυκλοφορία εντός άλλου κράτους μέλους από παράλληλο εισαγωγέα. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο υπογράμμισε, στη σκέψη 56 της ίδιας αποφάσεως, ότι η εξουσία του κατόχου δικαιώματος επί σήματος πρέπει να περιορίζεται μόνον στο μέτρο που η ανασυσκευασία στην οποία προέβη ο εισαγωγέας είναι αναγκαία για την εμπορία του προϊόντος εντός του κράτους μέλους εισαγωγής.
- 20 Ενώ οι προαναφερθείσες αποφάσεις Hoffmann-La Roche και Bristol-Myers Squibb κ.λπ. αφορούν την περίπτωση που ο παράλληλος εισαγωγέας ανασυσκευάζει το σεσημασμένο προϊόν και θέτει εκ νέου το αρχικό σήμα σ' αυτό, η απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 1978, 3/78, American Home Products (Συλλογή τόμος 1978, σ. 567), στην οποία αναφέρεται το δεύτερο προδικαστικό ερώτημα, αφορά την περίπτωση που ο παράλληλος εισαγωγέας αντικαθιστά το αρχικό σήμα που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο στο κράτος μέλος εξαγωγής με το σήμα που χρησιμοποιεί αυτός στο κράτος μέλος εισαγωγής.
- 21 Στις σκέψεις 14, 17 και 18 της αποφάσεως αυτής, το Δικαστήριο διαπίστωσε, αφενός, ότι η ουσιώδης λειτουργία του σήματος, δηλαδή η εγγύηση προελεύσεως του σεσημασμένου προϊόντος, θα διακυβευόταν αν τρίτος μπορούσε να θέσει το σήμα ακόμη και επί του αρχικού προϊόντος και, αφετέρου, ότι, έτσι, το αναγνωριζόμενο στον δικαιούχο του σήματος δικαίωμα να εναντιώνεται σε κάθε μη εγκεκριμένη από αυτόν επίθεση σήματος στο προϊόν του εμπίπτει στο ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος επί του σήματος. Επομένως, βάσει του άρθρου 36, πρώτη φράση, της

Συνθήκης ήταν δικαιολογημένο ο δικαιούχος να εναντιωθεί στην παρέμβαση του παράλληλου εισαγωγέα.

- 22 Ωστόσο, το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης, στις σκέψεις 22 και 23 της προαναφερθείσας αποφάσεως *American Home Products*, ότι η εναντίωση του δικαιούχου του σήματος σε μη εγκεκριμένη χρησιμοποίηση του σήματος από τρίτον συνιστά συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών υπό την έννοια του άρθρου 36, δεύτερη φράση, της Συνθήκης αν αποδειχθεί ότι η πρακτική που συνίσταται στη χρησιμοποίηση διαφορετικών σημάτων για το ίδιο προϊόν ακολουθείται από τον δικαιούχο των σημάτων αυτών με σκοπό την τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών.

### Τα προδικαστικά ερωτήματα

- 23 Στη διάταξη περί παραπομπής, το αιτούν δικαστήριο διευκρινίζει, με ορισμένες παρατηρήσεις, το αντικείμενο των προδικαστικών ερωτημάτων.
- 24 Έτσι, υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο, στην προαναφερθείσα απόφασή του *American Home Products*, εκφράστηκε κατά τρόπο που δείχνει ότι το κοινοτικό δίκαιο αντιτίθεται στην απαγόρευση εμπορίας των προϊόντων που αποτέλεσαν αντικείμενο παράλληλης εισαγωγής μόνον όταν ο δικαιούχος χρησιμοποίησε διαφορετικά σήματα για το ίδιο προϊόν με σκοπό την τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών. Όμως, κατά το αιτούν δικαστήριο, η προαναφερθείσα απόφαση *Bristol-Myers Squibb* κ.λπ., μολονότι αφορούσε περιπτώσεις ανασυσκευασίας προϊόντων με την εκ νέου επίθεση του αρχικού σήματος, συνεπάγεται πλέον ότι το κοινοτικό δίκαιο αντιτίθεται σε στηριζόμενη στο εθνικό δίκαιο απαγόρευση αντικαταστάσεως των σημάτων υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο πρώτο ερώτημα και ότι, για να αξιολογηθεί η νομιμότητα της απαγορεύσεως αυτής, δεν έχει σημασία αν η χρησιμοποίηση διαφορετικών σημάτων από τον δικαιούχο εντός του κράτους μέλους εξαγωγής και εντός του κράτους μέλους εισαγωγής οφείλεται σε υποκειμενικές περιστάσεις ή αντιθέτως σε αντικειμενικές περιστάσεις επί των οποίων δεν ασκεί επιρροή.

25 Λαμβανομένων υπόψη των διευκρινίσεων αυτών, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι το αιτούν δικαστήριο ερωτά στην ουσία αν η προϋπόθεση τεχνητής στεγανοποίησης των αγορών μεταξύ κρατών μελών, όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες αποφάσεις Hoffmann-La Roche και Bristol-Myers Squibb κ.λπ., συνεπάγεται ότι, για να κριθεί αν ο δικαιούχος σημάτων μπορεί να εναντιωθεί βάσει του εθνικού δικαίου στην εκ μέρους παράλληλου εισαγωγέα φαρμάκων αντικατάσταση του σήματος που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο εντός του κράτους μέλους εξαγωγής με το σήμα που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, πρέπει να ληφθούν υπόψη

— ή οι συνθήκες που εξηγούν την ύπαρξη και χρησιμοποίηση διαφορετικών σημάτων εντός των εν λόγω κρατών μελών, και ιδίως το γεγονός ότι ο δικαιούχος χρησιμοποιεί τα διαφορετικά σήματά του με σκοπό τη στεγανοποίηση των αγορών,

— ή οι συνθήκες που επικρατούν κατά το χρονικό σημείο της διαθέσεως στο εμπόριο εντός του κράτους μέλους εισαγωγής οι οποίες καθιστούν αναγκαία την αντικατάσταση του αρχικού σήματος με το σήμα που χρησιμοποιείται εντός του κράτους μέλους εισαγωγής για να μπορέσει το σχετικό φάρμακο να τεθεί στο εμπόριο εντός του κράτους αυτού από τον παράλληλο εισαγωγέα.

26 Επιπλέον, το εθνικό δικαστήριο ερωτά αν το συμβιβαστό της εναντιώσεως του δικαιούχου των σημάτων με το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να κριθεί με γνώμονα το άρθρο 7 της οδηγίας ή τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης.

27 Όσον αφορά τις εφαρμοστέες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, πρέπει να υπομνηστεί ότι, κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας, ανάλωση του δικαιώματος που παρέχεται από το σήμα επέρχεται μόνο για τα προϊόντα που τέθηκαν στο εμπόριο εντός της Κοινότητας «υπό το σήμα αυτό» από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του.

- 28 Εξ αυτού προκύπτει, όπως σημείωσε η Επιτροπή, ότι το άρθρο 7 της οδηγίας έχει εφαρμογή όταν, μετά την ανασυσκευασία του προϊόντος, τέθηκε εκ νέου το αρχικό σήμα. Αντιθέτως, το άρθρο αυτό δεν έχει εφαρμογή όταν ο παράλληλος εισαγωγέας αντικαθιστά το αρχικό σήμα με διαφορετικό σήμα. Στην τελευταία περίπτωση, τα δικαιώματα αντιστοίχως του δικαιούχου των σημάτων και του παράλληλου εισαγωγέα καθορίζονται από τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης.
- 29 Εν προκειμένω, από τη διάταξη περί παραπομπής, και ιδίως από το περιεχόμενο των προδικαστικών ερωτημάτων, προκύπτει ότι το εθνικό δικαστήριο λαμβάνει ως αφηρητά ότι ο όμιλος Upjohn χρησιμοποίησε, για την εμπορία φαρμάκων με βάση το clindamycin, διαφορετικά σήματα στη Δανία, στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Έτσι, το ζήτημα αν η εναντίωση του δικαιούχου των σημάτων στην αντικατάσταση του σήματος είναι σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να κριθεί με γνώμονα το άρθρο 36 της Συνθήκης.
- 30 Κατά τα λοιπά, πρέπει να υπομνηστεί ότι, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, το άρθρο 7 της οδηγίας σκοπεί, ακριβώς όπως το άρθρο 36 της Συνθήκης, να συγκρατεί τα θεμελιώδη συμφέροντα της προστασίας των δικαιωμάτων επί σήματος με αυτά της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της κοινής αγοράς, οπότε οι δύο αυτές διατάξεις, έχοντας ως αντικείμενο την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος, πρέπει να ερμηνεύονται κατά τον ίδιο τρόπο (βλ. την προαναφερθείσα απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., σκέψη 40).
- 31 Όσον αφορά το προδικαστικό ερώτημα όπως διευκρινίζεται στη σκέψη 25 της παρούσας αποφάσεως, πρέπει να υπομνηστεί ότι, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου ως προς την ανασυσκευασία των προϊόντων με εκ νέου επίθεση του αρχικού σήματος ή με αντικατάσταση του σήματος αυτού διά του σήματος που χρησιμοποιείται από τον ίδιο δικαιούχο εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, η δυνατότητα που έχει βάσει του εθνικού δικαίου ο δικαιούχος του σήματος να εναντιώνεται σε τέτοιες πράξεις θεωρείται δικαιολογημένη με γνώμονα το άρθρο 36 της Συνθήκης, εκτός αν αποδεικνύεται ιδίως ότι η εναντίωση αυτή συντελεί στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ κρατών μελών.

- 32 Επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η προϋπόθεση αυτή δεν μπορεί να εφαρμόζεται διαφορετικά, αναλόγως του αν το αρχικό σήμα τέθηκε εκ νέου κατόπιν ανασυσκευασίας ή αντικαταστάθηκε, εκτός αν τα διαφορετικά καθεστάτα δικαιολογούνται από διαφορετικούς στόχους που υφίστανται στις δύο καταστάσεις.
- 33 Η Υρjοηη ισχυρίζεται ότι όντως υφίστανται τέτοιες διαφορές και ότι, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να εισαχθεί εξαίρεση από το δικαίωμα του δικαιούχου να εναντιώνεται στην αντικατάσταση του σήματος, εκτός αν, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση American Home Products, αποδεικνύεται πρόθεση του δικαιούχου να στεγανοποιήσει τις αγορές. Το δικαίωμα τροποποίησης σήματος και, κατά συνέπεια, επιθέσεως σήματος που ο παραγωγός του αρχικού προϊόντος ουδέποτε έθεσε στο σχετικό προϊόν καλύπτεται από την προστασία στον τομέα του δικαιώματος επί σήματος. Κατά συνέπεια, κατά την Υρjοηη είναι λογικό και ορθό να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο καταστάσεων, οπότε όλως κατ' εξαίρεση θα δικαιούται ο παράλληλος εισαγωγέας να θέσει επί του σχετικού προϊόντος νέο σήμα χωρίς τη συμφωνία του δικαιούχου.
- 34 Η Ραραπονα υποστηρίζει ότι η υποκειμενική κατάσταση του δικαιούχου του σήματος δεν μπορεί να έχει αποφασιστική σημασία σε περίπτωση τροποποίησης του σήματος. Φρονεί ότι ούτε είναι αναγκαίο να γίνει αυστηρή διάκριση μεταξύ ανασυσκευασίας με εκ νέου επίθεση του αρχικού σήματος και αντικαταστάσεως του σήματος και ότι οι δύο αυτές καταστάσεις πρέπει να ρυθμιστούν κατ' εφαρμογήν των ίδιων αρχών.
- 35 Η Ολλανδική Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούν ότι ο δικαιούχος σήματος μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματά του ιδιοκτησίας για να εμποδίσει εισαγωγή να εμπορευθεί προϊόν με παραλλαγή του σήματος που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του εντός άλλου κράτους μέλους, εκτός αν για τον εισαγωγέα είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσει την παραλλαγή του

σήματος για να καταστήσει δυνατή την εμπορία των σχετικών προϊόντων εντός του κράτους μέλους εισαγωγής χωρίς επιβλαβείς συνέπειες. Κατά τις πιο πάνω κυβερνήσεις, μια τέτοια συνθήκη αναγκαιότητας αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα νομολογία Bristol-Myers Squibb κ.λπ.

- 36 Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι δεν υφίσταται άμεσος λόγος να διατηρηθεί η υποκειμενική προϋπόθεση της προθέσεως του δικαιούχου σημάτων να στεγανοποιήσει τις αγορές στην περίπτωση της αντικαταστάσεως του ενός σήματος με άλλο και όχι στην περίπτωση της ανασυσκευασίας φαρμάκων ή αλλαγής ετικέτας. Το καθοριστικής σημασίας στοιχείο πρέπει να είναι το αν η ουσιώδης λειτουργία του σήματος, η οποία συνίσταται στο να εξασφαλιστεί ότι το προϊόν έχει συγκεκριμένη προέλευση, διακυβεύεται από την αντικατάσταση του ενός σήματος με το άλλο.
- 37 Εν προκειμένω, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Paranova, της Ολλανδικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και της Επιτροπής, μεταξύ της εκ νέου επιθέσεως σήματος μετά την ανασυσκευασία και της αντικαταστάσεως του αρχικού σήματος με άλλο δεν υφίσταται καμία αντικειμενική διαφορά ικανή να δικαιολογήσει το να εφαρμόζεται διαφορετικά, αναλόγως της μιας ή της άλλης περιπτώσεως, η προϋπόθεση της τεχνητής στεγανοποιήσεως.
- 38 Συγκεκριμένα, αφενός, η πρακτική της χρησιμοποιήσεως διαφορετικών συσκευασιών και η πρακτική της χρησιμοποιήσεως διαφορετικών σημάτων για το ίδιο προϊόν, συντελώντας με τον ίδιο τρόπο στον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς, θίγουν με τον ίδιο τρόπο το ενδοκοινοτικό εμπόριο και, αφετέρου, η εκ νέου επίθεση του αρχικού σήματος στο ανασυσκευασθέν προϊόν όπως και η αντικατάστασή του με άλλο σήμα συνιστούν αμφότερες χρησιμοποίηση, εκ μέρους του παράλληλου εισαγωγέα, σήματος που δεν του ανήκει.

- 39 Συνεπώς, εφόσον το επί του σήματος δικαίωμα εντός του κράτους μέλους εισαγωγής παρέχει στον δικαιούχο του σήματος τη δυνατότητα να εναντιώνεται στην εκ νέου επίθεση μετά την ανασυσκευασία του προϊόντος ή στην αντικατάστασή του και εφόσον η ανασυσκευασία με εκ νέου επίθεση του σήματος ή η αντικατάσταση του σήματος είναι αναγκαίες για να μπορέσουν τα προϊόντα να διατεθούν στο εμπόριο από τον παράλληλο εισαγωγέα εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, υφίστανται εμπόδια για το ενδοκοινοτικό εμπόριο που δημιουργούν τεχνητές στεγανοποιήσεις των αγορών μεταξύ κρατών μελών υπό την έννοια της προαναφερθείσας νομολογίας, και τούτο ανεξαρτήτως του αν οι στεγανοποιήσεις αυτές επιδιώχθηκαν από τον δικαιούχο.
- 40 Επομένως, η προϋπόθεση τεχνητής στεγανοποίησης των αγορών μεταξύ κρατών μελών, όπως καθορίζεται από το Δικαστήριο στην προαναφερθείσα απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., μπορεί να μεταφερθεί στην περίπτωση που ο παράλληλος εισαγωγέας αντικαθιστά το αρχικό σήμα με το σήμα που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο εντός του κράτους μέλους εισαγωγής.
- 41 Εξάλλου, όπως τόνισε ο γενικός εισαγγελέας στα σημεία 40 έως 42 των προτάσεών του, η λύση αυτή έχει επιπλέον το πλεονέκτημα στην πράξη ότι δεν αναγκάζει τα εθνικά δικαστήρια να κρίνουν αν έχει αποδειχθεί η πρόθεση, πράγμα που είναι πασιδηλον ότι δύσκολα μπορεί να αποδειχθεί.
- 42 Το να θεωρηθεί ότι η προϋπόθεση στεγανοποίησης των αγορών, όπως καθορίζεται στην προαναφερθείσα απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., ισχύει επί αντικατάστασης του σήματος συνεπάγεται επίσης, αντιθέτως προς ό,τι ισχυρίζεται η Παράνονα, ότι πρέπει η αντικατάσταση αυτή του σήματος να είναι αντικειμενικώς αναγκαία υπό την έννοια της αποφάσεως εκείνης για να μην μπορέσει ο δικαιούχος των σημάτων να εναντιωθεί σ' αυτήν.

- 43 Επομένως, τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να εξετάζουν αν οι συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον χρόνο διαθέσεως στο εμπόριο καθιστούσαν αντικειμενικώς αναγκαία την αντικατάσταση του αρχικού σήματος με το σήμα του κράτους μέλους εισαγωγής, προκειμένου το σχετικό προϊόν να διατεθεί στο εμπόριο εντός του κράτους αυτού από τον παράλληλο εισαγωγέα. Η εν λόγω συνθήκη αναγκαιότητας τηρείται όταν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επιβαλλόμενη στον εισαγωγέα απαγόρευση αντικαταστάσεως του σήματος εμποδίζει όντως την πρόσβασή του στις αγορές του κράτους μέλους εισαγωγής. Τούτο συμβαίνει όταν ρυθμίσεις ή πρακτικές εντός του κράτους μέλους εισαγωγής εμποδίζουν την εμπορία του σχετικού προϊόντος στην αγορά του κράτους αυτού υπό το σήμα που φέρει εντός του κράτους μέλους εισαγωγής. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση προστατευτικού των καταναλωτών κανόνα που απαγορεύει τη χρησιμοποίηση εντός του κράτους μέλους εισαγωγής του σήματος που χρησιμοποιείται εντός του κράτους μέλους εξαγωγής, καθόσον το σήμα αυτό είναι ικανό να περιαγάγει τους καταναλωτές σε πλάνη.
- 44 Αντιθέτως, η συνθήκη αναγκαιότητας δεν θα τηρείται όταν η αντικατάσταση του σήματος εξηγείται αποκλειστικώς από την αναζήτηση εμπορικού πλεονεκτήματος από τον παράλληλο εισαγωγέα.
- 45 Στα εθνικά δικαστήρια απόκειται να κρίνουν, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αν για τον παράλληλο εισαγωγέα ήταν αντικειμενικώς αναγκαίο να χρησιμοποιήσει το σήμα που χρησιμοποιείται εντός του κράτους μέλους εισαγωγής για να μπορέσει να διαθέσει στο εμπόριο εισαγόμενα προϊόντα.
- 46 Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, στα υποβληθέντα ερωτήματα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι η προϋπόθεση τεχνητής στεγανοποίησης των αγορών μεταξύ κρατών μελών, όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες αποφάσεις Hoffmann-La Roche και Bristol-Myers Squibb κ.λπ., συνεπάγεται ότι, για να κριθεί αν ο δικαιούχος σήματος μπορεί να εναντιωθεί βάσει του εθνικού δικαίου στην εκ μέρους παράλληλου εισαγωγέα φαρμάκων αντικατάσταση του σήματος που χρησιμοποιείται εντός του κράτους μέλους εξαγωγής με το σήμα που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που



επικρατούν κατά το χρονικό σημείο της διαθέσεως στο εμπόριο εντός του κράτους μέλους εισαγωγής οι οποίες καθιστούν αντικειμενικώς αναγκαία την αντικατάσταση του αρχικού σήματος με το σήμα που χρησιμοποιείται εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, για να μπορέσει το σχετικό προϊόν να διατεθεί στο εμπόριο εντός του κράτους αυτού από τον παράλληλο εισαγωγέα.

### **Επί των δικαστικών εξόδων**

- 47 Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν η Ολλανδική Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, δεν αποδίδονται. Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ' αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων.

Για τους λόγους αυτούς,

### **ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,**

κρίνοντας επί των ερωτημάτων που του υπέβαλε με διάταξη της 31ης Οκτωβρίου 1997 το Sø- og Handelsret, αποφαινεται:

**Η προϋπόθεση τεχνητής στεγανοποίησης των αγορών μεταξύ κρατών μελών, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις της 23ης Μαΐου 1978, 102/77, Hoffmann-La Roche (Συλλογή τόμος 1978, σ. 351), και της 11ης Ιουλίου 1996, C-427/93, C-429/93**

jai C-436/93, Bristol-Myers Squibb κ.λπ. (Σύλλογή 1996, σ. I-3457), συνεπάγεται ότι, για να κριθεί αν ο δικαιούχος σήματος μπορεί να εναντιωθεί βάσει του εθνικού δικαίου στην εκ μέρους παράλληλου εισαγωγή φαρμάκων αντικατάσταση του σήματος που χρησιμοποιείται εντός του κράτους μέλους εξαγωγής με το σήμα που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που επικρατούν κατά το χρονικό σημείο της διαθέσεως στο εμπόριο εντός του κράτους μέλους εισαγωγής οι οποίες καθιστούν αντικειμενικώς αναγκαία την αντικατάσταση του αρχικού σήματος με το σήμα που χρησιμοποιείται εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, για να μπορέσει το σχετικό προϊόν να διατεθεί στο εμπόριο εντός του κράτους αυτού από τον παράλληλο εισαγωγέα.

Rodríguez Iglesias

Moitinho de Almeida

Edward

Schintgen

Kapteyn

Gulmann

Hirsch

Jann

Wathelet

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 12 Οκτωβρίου 1999.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias