

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

ELEANOR SHARPSTON

της 6ης Απριλίου 2006¹

1. Στην υπό κρίση υπόθεση, το Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ζητεί διευκρινίσεις από το Δικαστήριο όσον αφορά τις συνέπειες της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ. (στο εξής: απόφαση Boehringer I)². Η υπόθεση εκείνη αφορούσε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί ο δικαιούχος σήματος να επικαλεσθεί τα δικαιώματά του επί του σήματος για να εμποδίσει παράλληλο εισαγωγέα να διαθέσει στο εμπόριο ανασυσκευασθέντα προϊόντα που φέρουν το σήμα.

2. Με την απόφαση του Court of Appeal που οδήγησε στη διάταξη περί παραπομπής, ο Lord Justice Jacob τόνισε: «Φρονώ ότι ορισμένες φορές η νομοθεσία μπορεί να χάνει την αίσθηση της πραγματικότητας στον τομέα αυτό — εξετάζουμε, κατ' ουσία, μόνον τη χρήση του σήματος του δικαιούχου επί των προϊόντων του σε άριστη κατάσταση. Νομίζω ότι ο μέσος καταναλωτής θα εκπλαγεί διαπιστώνοντας τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η νομοθεσία.»

3. Συμφωνώ με την άποψη αυτή. Θεωρώ ότι μετά από 30 χρόνια νομολογίας σε θέματα ανασυσκευασίας φαρμακευτικών προϊόντων θα ήταν δυνατό να διατυπωθούν αρκετές αρχές ώστε να μπορέσουν τα εθνικά δικαστήρια να εφαρμόζουν τους κανόνες δικαίου στις κατ' εξακολούθηση ανακύπτουσες διαφορές μεταξύ των κατασκευαστών και των παράλληλων εισαγωγέων. Θα επιχειρήσω, με τις παρούσες προτάσεις, να διατυπώσω τις αρχές αυτές. Ελπίζω ότι στη συνέχεια τα εθνικά δικαστήρια θα προχωρήσουν με αποφασιστικότητα στην εφαρμογή των αρχών αυτών επί των πραγματικών περιστατικών που εξετάζουν χωρίς να ζητούν περαιτέρω διευκρινίσεις επ' αυτών. Οι δικαστές γνωρίζουν ότι οι ευρηματικοί δικηγόροι μπορούν πάντοτε να βρύνουν ένα λόγο για τον οποίο μία δεδομένη πρόταση έχει ή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση του πελάτη τους. Το Δικαστήριο όμως δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να αποφαίνεται επ' άπειρον επί των λεπτομερειών αυτών³.

3 — Ας σημειωθεί ότι ο γενικός εισαγγελέας Jacobs είχε διατυπώσει ανάλογη άποψη πριν από εννέα χρόνια με το σημείο 33 των προτάσεων του στην υπόθεση C-349/95, *Loendersloot* (Συλλογή 1997, σ. I-6227), όπου εξέφρασε τη γνώμη ότι «[...] το Δικαστήριο θα υπερέβαινε τις εξουσίες που του απονέμονται από το άρθρο [234 EK] αν έκρινε όλες τις πτυχές της ανασυσκευασίας και της επικολλήσεως νέων ετικετών στις οποίες μπορούν να προβούν οι παράλληλοι εισαγωγείς όσον αφορά διάφορα είδη προϊόντων. Αφού το Δικαστήριο θεσπίσει τη βασική αρχή ή τις βασικές αρχές, στα εθνικά δικαστήρια ανατίθεται να εφαρμόζουν τις αρχές αυτές στις υποθέσεις των οποίων έχουν επιληφθεί».

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η αγγλική.

2 — Απόφαση της 23ης Απριλίου 2002, C-143/00, *Boehringer Ingelheim* κ.λπ. (Συλλογή 2002, σ. I-3759).

Το νομικό πλαίσιο

4. Η εξέλιξη της νομολογίας του Δικαστηρίου όσον αφορά την ανασυσκευασία έχει εξεταστεί με αρκετές λεπτομέρειες τόσο από τον γενικό εισαγγελέα Jacobs όσο και από το Δικαστήριο με την απόφαση *Boehringer I*. Δεν θα επαναλάβω την ανάλυση. Θα εκθέσω απλώς τα παρακάτω σημεία, τα οποία κατά τη γνώμη μου έχουν ιδιαίτερη σημασία για την υπό κρίση υπόθεση.

5. Η νομολογία αυτή έχει τις ιστορικές της καταβολές στα άρθρα 28 και 30 ΕΚ. Το άρθρο 30 εμφανίζεται πλειστάκις στα υπομνήματα που υποβλήθηκαν στην υπόθεση αυτή. Αντιθέτως, γίνεται ελάχιστη μνεία του άρθρου 28. Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονείται ότι το άρθρο 30 αποτελεί την εξαίρεση του θεμελιώδη κανόνα που θέτει το άρθρο 28, σύμφωνα με τον οποίο τα προϊόντα πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ των κρατών μελών. Επειδή αποτελεί εξαίρεση από τον βασικό αυτό κανόνα, το άρθρο 30 πρέπει να ερμηνεύεται στενά⁴.

6. Ερμηνεύοντας το άρθρο 30 στο πλαίσιο των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχα-

νικής ιδιοκτησίας, το Δικαστήριο από πολύ νωρίς προσδιόρισε την έννοια του ειδικού αντικειμένου του δικαιώματος, αποφαινόμενο ότι το άρθρο 30 «επιτρέπει τις παρεκκλίσεις [από την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων] μόνο στο μέτρο που αυτές δικαιολογούνται από τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων που συνιστούν το ειδικό αντικείμενο της οικείας βιομηχανικής ιδιοκτησίας»⁵. Η αρχή αυτή καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό, σε σχέση με κάθε τύπο πνευματικής ιδιοκτησίας, των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να επιτραπεί, βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, η άσκηση του δικαιώματος ακόμη και αν, σε διασυνοριακό πλαίσιο, η άσκηση αυτή εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία⁶.

7. Από πολύ νωρίς επίσης το Δικαστήριο προσδιόρισε ότι το ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος επί του σήματος συνίσταται «στην παροχή στον δικαιούχο του σήματος του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσεως του σήματος για την πρώτη θέση σε κυκλοφορία του προϊόντος»⁷. Από τον ορισμό αυτό ακολούθησε φυσιολογικά η νομική θεωρία της κοινοτικής αναλώσεως των δικαιωμάτων επί του σήματος⁸. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε έτσι ότι «η άσκηση από τον κάτοχο διπλώματος ευρεσιτεχνίας,

5 — Απόφαση της 8ης Ιουνίου 1971, 78/70, *Deutsche Grammophon* (Συλλογή τόμος 1971, σ. 839, σκέψη 11). «Specific subject-matter» είναι η μάλλον ατυχής μετάφραση του γαλλικού «objet spécifique». Βλ. κεφάλαιο 6 του *Intellectual Property Rights in EU Law* (2003) του D. Keeling, για μια ενδιαφέρουσα ιστορική και γλωσσολογική συζήτηση.

6 — Σημείο 14 των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση C-10/89 (απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 1990, HAG, Συλλογή 1990, σ. I-3711 (HAG II)).

7 — Απόφαση της 31ης Οκτωβρίου 1974, 16/74, *Centrafarm BV* κ.λπ. κατά *Wintrop* (Συλλογή τόμος 1974, σ. 479, σκέψη 8).

8 — Ανάλογες θεωρίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: βλ. απόφαση *Deutsche Grammophon*, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 5, που αφορά δικαιώματα συγγενικά με το δικαίωμα του δημιουργού, απόφαση της 31ης Οκτωβρίου 1974, 15/74, *Centrafarm BV* κ.λπ. κατά *Sterling Drug* (Συλλογή τόμος 1974, σ. 451), που αφορά ευρεσιτεχνίες, και απόφαση της 22ας Ιανουαρίου 1981, 58/80, *Dansk Supermarkedt* (Συλλογή 1981, σ. 181), που αφορά δικαίωμα του δημιουργού.

4 — Απόφαση της 17ης Ιουνίου 1981, 113/80, *Επιτροπή* κατά *Ιρλανδίας* (Συλλογή 1981, σ. 1625, σκέψη 7).

του δικαιώματος που του παρέχει η νομοθεσία κράτους μέλους να απαγορεύει τη διάθεση στο εμπόριο, μέσα σ' αυτό το κράτος, προϊόντος που έχει διατεθεί στο εμπόριο σε άλλο κράτος μέλος υπ' αυτό το σήμα από τον εν λόγω κάτοχο ή με τη συναίνεσή του, είναι ασυμβίβαστη προς τους κανόνες της Συνθήκης ΕΟΚ περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της κοινής αγοράς»⁹.

8. Το Δικαστήριο ανέπτυξε περαιτέρω την έννοια του ειδικού αντικειμένου του δικαιώματος επί του σήματος με την απόφαση στην υπόθεση *Hoffmann-La Roche*¹⁰, εξηγώντας ότι «κύρια λειτουργία ενός σήματος [...] είναι να δηλώνει στον καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη την καταγωγή του φέροντος το σήμα προϊόντος, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να διακρίνει, χωρίς κίνδυνο συγχύσεως, το εν λόγω προϊόν από όσα έχουν άλλη προέλευση [και να] είναι βέβαιος ότι το φέρον το σήμα προϊόν [...] δεν κατέστη, σε προηγούμενο στάδιο της εμπορίας του, αντικείμενο παρεμβάσεως [...] η οποία να αλλοίωσε την αρχική κατάστασή του». Η διαφύλαξη επομένως του ειδικού αντικειμένου του σήματος συνεπάγεται το δικαίωμα εναντιώσεως «σε κάθε χρησιμοποίηση του σήματος ικανή να αλλοιώσει την εγγύηση προελεύσεως».

9. Το ειδικό αντικείμενο του σήματος αποτελείται, επομένως, από δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι το δικαίωμα χρήσεως του

σήματος για την πρώτη διάθεση στο εμπόριο στην ΕΚ των προϊόντων που αυτό προστατεύει, μετά την οποία επέρχεται ανάλωση του δικαιώματος. Το δεύτερο είναι το δικαίωμα εναντιώσεως σε κάθε χρησιμοποίηση του σήματος ικανή να αλλοιώσει την εγγύηση προελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει την εγγύηση της ταυτότητας προελεύσεως και την εγγύηση της ακεραιότητας του προϊόντος που φέρει το σήμα.

10. Τα βασικά αυτά δικαιώματα περιλαμβάνονται στην οδηγία περί σημάτων¹¹. Το άρθρο 5, παράγραφος 1, προβλέπει ότι το σήμα παρέχει στον δικαιούχο του «αποκλειστικά δικαιώματα» και ιδίως το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρησιμοποίησή του στις εμπορικές συναλλαγές α) σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες και β) σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού¹².

11. Χωρίς άλλο περιορισμό, το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', παρέχει στον δικαιούχο του σήματος το δικαίωμα να απαγορεύει κάθε χρήση του σήματος όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτει. Οι δικαιο-

9 — Απόφαση *Centrafarm BV* κ.λπ. κατά *Winthrop*, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 7, σκέψη 12.

10 — Απόφαση της 23ης Μαΐου 1978, 102/77, *Hoffmann-La Roche* (Συλλογή τόμος 1978, σ. 351, σκέψη 7).

11 — Πρώτη οδηγία 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).

12 — Εφόσον η παρούσα υπόθεση δεν αφορά υπηρεσίες, θα περιοριζότο στο εξής τη συζήτηση στα προϊόντα.

ούχοι μπορούν επομένως να απαγορεύσουν εισαγωγές των προϊόντων αυτών σε κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος και να καταστήσουν έτσι ανενεργή την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που εγγυάται το άρθρο 28 ΕΚ. Αυτό όμως αντιβαίνει στη Συνθήκη και στον δηλωθέντα σκοπό της οδηγίας που έγκειται στο «να καταργήσει τις διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών που δύνανται να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, καθώς και να νοθεύσουν τους όρους του ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς»¹³ και κατά συνέπεια να διαφυλάξει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς¹⁴. Το άρθρο 7, παράγραφος 1, προβλέπει επομένως ότι 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»¹⁵ από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του», ενσωματώνοντας έτσι τη θεωρία της κοινοτικής αναλώσεως των δικαιωμάτων επί του σήματος.

12. Μολονότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, έχει περιγραφεί ως εξαίρεση από τον κανόνα

του άρθρου 5, παράγραφος 1¹⁶, δεν θεωρώ ότι πρόκειται για απολύτως ακριβή ανάλυση της σχέσεως μεταξύ των δύο διατάξεων. Πιστεύω ότι είναι χρησιμότερο να θεωρηθούν οι διατάξεις ως εξισορροπούσες μεταξύ τους. Χρησιμοποιώντας φρασεολογία κανόνων και εξαιρέσεων, το άρθρο 5, παράγραφος 1, το οποίο δυνητικά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα περιορισμούς στις εισαγωγές, βρίσκεται περισσότερο στο πνεύμα της σχέσεως μεταξύ των άρθρων 28 και 30 ΕΚ αν ερμηνευθεί ως εξαίρεση από το άρθρο 7, παράγραφος 1, το οποίο εκφράζει τη βασική αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

13. Αντιθέτως, το άρθρο 7, παράγραφος 2, ορίζει ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, «δεν εφαρμόζεται εάν ο δικαιούχος έχει νόμιμους λόγους να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιούται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο». Το άρθρο 7, παράγραφος 2, αποτελεί επομένως σαφή εξαίρεση από τη βασική αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να ερμηνευθεί με ευρύτητα πνεύματος¹⁷. Έπεται ότι ούτε στον όρο «νόμιμους λόγους» πρέπει να δοθεί υπερβολικά ευρεία ερμηνεία, γενικώς, ούτε, ειδικότερα, στην έννοια της «καταστάσεως» των προϊόντων η οποία «μεταβάλλεται ή αλλοιούται».

13 — Πρώτη αιτιολογική σκέψη όπως επαναδιατυπώθηκε από το Δικαστήριο με την απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2002, C-206/01, Arsenal Football Club (Συλλογή 2002, σ. I-10273, σκέψη 46).

14 — Απόφαση της 16ης Ιουλίου 1998, C-355/96, Silhouette (Συλλογή 1998, σ. I-4799, σκέψη 27).

15 — Σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το παράρτημα XVII, σημείο 4, της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο της 2ας Μαΐου 1992 (ΕΕ 1994 L 1, σ. 3), το άρθρο 7, παράγραφος 1, έχει τροποποιηθεί για τους σκοπούς της συμφωνίας και η φράση «μέσα στην Κοινότητα» αντικαταστάθηκε από τη φράση «στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους». Εφόσον όμως η υπό κρίση διαφορά αφορά ενδοκοινοτικό εμπόριο, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τον όρο Κοινότητα και όχι τον όρο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος κατά την εξέταση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 7, παράγραφος 1.

16 — Απόφαση της 30ης Νοεμβρίου 2004, C-16/03, Peak Holding (Συλλογή 2004, σ. I-11313, σκέψη 34, και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

17 — Βλ. σημείο 5 ανωτέρω.

14. Τα άρθρα 5 έως 7 της οδηγίας¹⁸ προβαίνουν σε πλήρη εναρμόνιση των κανόνων των σχετικών με τα παρεχόμενα από το σήμα δικαιώματα και καθορίζουν, επομένως, τα δικαιώματα τα οποία απολαμβάνουν οι δικαιούχοι σήματος εντός της Κοινότητας¹⁹. Το Δικαστήριο έχει ωστόσο αποφανθεί ότι η προγενέστερη νομολογία του σχετικά με το άρθρο 30 ΕΚ πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον καθορισμό του αν ο δικαιούχος σήματος μπορεί, δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας, να αντιταχθεί στη διάθεση στο εμπόριο ανασυσκευασμένων προϊόντων επί των οποίων έχει επιτεθεί εκ νέου το σήμα²⁰. Οι ίδιοι κανόνες ερμηνείας πρέπει να έχουν εφαρμογή σε άλλες παραλλαγές της ανασυσκευασίας κατά των οποίων αντιτάσσονται οι δικαιούχοι του σήματος. Η οδηγία πρέπει να ερμηνευθεί στο πλαίσιο της Συνθήκης και βάσει των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως έχουν αναλυθεί από το Δικαστήριο και καθοριστεί ανωτέρω²¹.

15. Τούτου δοθέντος, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα χρήσιμο ή επιθυμητό για το Δικαστήριο να συνεχίσει να στηρίζει τις αποφάσεις του στο άρθρο 30 ΕΚ (ή να στηρίζουν οι διάδικοι την υπόθεσή τους στη βάση αυτή). Η οδηγία ισχύει από το 1988. Είναι καιρός να γίνει ένα βήμα προς τα εμπρός.

16. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να φανεί χρήσιμο να αναδιατυπώσω ορισμένες προτάσεις αντλούμενες από την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Bristol-Myers Squibb²², οι οποίες υπογραμμίζουν τα υποβληθέντα στην υπό κρίση υπόθεση ερωτήματα.

17. Με την απόφαση στην υπόθεση Bristol-Myers Squibb, το Δικαστήριο έκρινε ότι, δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί νομίμως να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη διάθεση στο εμπόριο ενός ανασυσκευασμένου φαρμακευτικού προϊόντος, εκτός εάν

- 1) αυτό θα συνέτεινε στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών· τούτο συμβαίνει, ιδίως, οσάκις η ανασυσκευασία είναι αναγκαία για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής και έχει πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες που δεν μπορούν να επηρεάσουν την αρχική κατάσταση του προϊόντος·
- 2) η ανασυσκευασία δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία·

18 — Το άρθρο 6 αφορά περιορισμούς των αποτελεσμάτων του σήματος οι οποίοι δεν ασκούν καμία επιρροή εν προκειμένω.

19 — Απόφαση Peak Holding, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 16, σκέψη 30 και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία.

20 — Απόφαση της 11ης Ιουλίου 1996, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-427/93, C-429/93 και C-436/93, Bristol-Myers Squibb κ.λπ. (Συλλογή 1996, σ. I-3457, σκέψη 41).

21 — Σημεία 7 έως 9.

22 — Παρατίθεται στην υποσημείωση 20.

- 3) αναφέρεται σαφώς επί της νέας συσκευασίας ποιος έχει ανασυσκευάσει το προϊόν και το όνομα του παρασκευαστή του·
- 4) η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος ή τη φήμη του δικαιούχου του. Επομένως, η συσκευασία δεν πρέπει να είναι ελαττωματική, κακής ποιότητας ή να χαρακτηρίζεται από προχειρότητα· και
- 5) ο εισαγωγέας έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση του ανασυσκευασμένου προϊόντος προς πώληση και του παραδώσει, εφόσον του ζητηθεί, δείγμα του ανασυσκευασμένου προϊόντος.»

18. Θα αποκαλώ τις πέντε αυτές προϋποθέσεις, οι οποίες διαπερνούν τα υποβληθέντα στην υπό κρίση υπόθεση ερωτήματα, ως «προϋποθέσεις BMS».

19. Μολοντί το Δικαστήριο με την απόφαση Bristol-Myers Squibb ερμήνευσε το άρθρο 7, παράγραφος 2, υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να απαγο-

ρεύσει την περαιτέρω διάθεση στην αγορά των προϊόντων αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, δεν θεωρώ ότι η διάταξη αυτή δημιουργεί αυτοτελές δικαίωμα ασκήσεως αγωγής. Όπως αποφάνθηκε το Δικαστήριο με την απόφαση στην υπόθεση *Silhouette*²³, «δεν αμφισβητείται μεν ότι η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θέτουν σε εφαρμογή διατάξεις βάσει των οποίων ο δικαιούχος σήματος, σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων του, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαγορεύει σε τρίτους να κάνουν χρήση του σήματός του, πλην όμως διαπιστώνεται ότι η υποχρέωση αυτή απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας και όχι από τις διατάξεις του άρθρου 7».

20. Για να συνοψίσω τις προϋποθέσεις BMS με τρόπο που να συνάδει σαφώς με τη δομή και τη γλώσσα της οδηγίας, η ανασυσκευασία —ή τουλάχιστον ορισμένες μορφές της— θα αποτελεί «νόμιμο λόγο» υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, εκτός εάν i) είναι αναγκαία για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά· ii) δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος· iii) αναγράφεται επί της νέας συσκευασίας το όνομα του εισαγωγέα και του παρασκευαστή· iv) η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος ή τη φήμη του δικαιούχου του· και v) ο εισαγωγέας έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος.

23 — Παρατίθεται στην υποσημείωση 14, σκέψη 35.

Η διαδικασία της κύριας δίκης και τα υποβληθέντα ερωτήματα

21. Οι ενάγουσες είναι κατασκευάστριες φαρμακευτικών προϊόντων και οι εναγόμενες είναι παράλληλοι εισαγωγείς επίσης φαρμακευτικών προϊόντων (φάρμακα για εισπνοή ή δισκία), τα οποία κατασκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο εντός της Κοινότητας με το σήμα της μίας των εναγομένων. Η διαφορά αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν οι εναγόμενες να επικολλούν νομίμως ετικέτες²⁴ ή να ανασυσκευάζουν τα φαρμακευτικά αυτά προϊόντα αντικαθιστώντας την εξωτερική συσκευασία²⁵.

22. Ειδικότερα, ορισμένα ερωτήματα εν προκειμένω ανέκυψαν ως προς δύο μεθόδους ανασυσκευασίας των προϊόντων σε νέες εξωτερικές συσκευασίες από χαρτόνι που σχεδίασε η μία από τις εναγόμενες και οι οποίες φέρουν εν μέρει ή εν όλω το λογότυπο της ή το δικό της σήμα ή μια γενική σύνθεση ή μια γενική σύνθεση που χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα. Το αιτούν δικαστήριο ονομάζει την πρώτη μέθοδο «πρώσθεση σήματος». Ο παράλληλος εισαγωγέας θέτει εκ νέου το αρχικό σήμα²⁶ στο νέο εξωτερικό περιβλήμα. Η

δεύτερη μέθοδος περιγράφεται από το αιτούν δικαστήριο ως «αφαίρεση σήματος»: το αρχικό σήμα δεν αναποθετείται στο νέο εξωτερικό περίβλημα, μολονότι παραμένει επί των φαρμάκων και των δισκίων και σε κάθε συσκευασία μπλίστερ· αντί του αρχικού σήματος, τίθεται η γενική ονομασία του φαρμάκου²⁷.

23. Με την πρώτη του απόφαση στην κύρια δίκη²⁸, το High Court εκτίμησε i) ότι υπάρχει «μεγάλη δυσπιστία σε σχέση με τα παράλληλα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα στις συσκευασίες των οποίων έχουν επικολληθεί ετικέτες» σε αντίθεση με τα ανασυσκευασθέντα προϊόντα και ii) ότι οι δραστηριότητες των εναγομένων ούτε έβλαψαν ούτε έθεσαν σε κίνδυνο το «ειδικό αντικείμενο» των δικαιωμάτων επί του σήματος των εναγουσών: «[η] χρήση των καταχωρισμένων σημάτων των εναγουσών υπήρξε σε όλες τις περιπτώσεις ακριβής, υπό την έννοια ότι χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφέρουν, χωρίς να εξαπατούν ή να βλάπτουν, το αληθές μήνυμα όσον αφορά την προέλευση και την ευθύνη για την ποιότητα». Το High Court τόνισε επίσης ότι ουδόλως προτάθηκε ότι οι δραστηριότητες των εναγομένων στις οποίες αντιτίθενται

24 — Η διάταξη περί παραπομπής ορίζει το προϊόν με επικολλημένη ετικέτα ως « προϊόν που έχει εισαγάγει ο παράλληλος εισαγωγέας από άλλο κράτος μέλος με την πρωτότυπη εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του, στο οποίο έχει επιθέσει πρόσθετη εξωτερική ετικέτα τυπωμένη στη γλώσσα του κράτους μέλους όπου έχει εισαχθεί».

25 — Η διάταξη περί παραπομπής ορίζει το ανασυσκευασθέν προϊόν ως το «προϊόν που έχει εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος εντός της αρχικής εσωτερικής συσκευασίας του αλλά με νέα εξωτερική συσκευασία τυπωμένη στη γλώσσα του κράτους μέλους εισαγωγής».

26 — Η σε ορισμένες περιπτώσεις τα σήματα, όταν το όνομα και το λογότυπο του κατασκευαστή είναι επίσης καταχωρισμένα ως σήματα.

27 — Σε ορισμένες από τις συσκευασίες μπλίστερ και σε ορισμένους εισπνευστήρες είχαν επικολληθεί νέες ετικέτες, χωρίς όμως να καλύπτουν πλήρως τα αρχικά σήματα, και δεν φαίνεται να συζητήθηκε το θέμα αυτό.

28 — Απόφαση Laddie J που εκδόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2000.

οι ενάγουσες αλλοίωσαν ή έθεσαν με άλλο τρόπο σε κίνδυνο την ποιότητα των προϊόντων των εναγουσών.

φαρμάκων από παράλληλο εισαγωγέα, εκτός αν η άσκηση του δικαιώματος αυτού συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών.

24. Το High Court έθεσε μία σειρά ερωτημάτων στο Δικαστήριο ζητώντας από αυτό να διευκρινίσει τις αρχές που έχει διαμορφώσει με την προγενέστερη νομολογία του. Τα ερωτήματα αφορούσαν εν μέρει το πεδίο εφαρμογής της αρχής σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στους παράλληλους εισαγωγείς φαρμακευτικών προϊόντων να ανασυσκευάζουν τα προϊόντα, αν αυτό είναι αναγκαίο για να καταστεί δυνατή η εμπορία τους· και εν μέρει το πεδίο εφαρμογής της αρχής σύμφωνα με την οποία ο παράλληλος εισαγωγέας πρέπει να ειδοποιεί τον δικαιούχο του σήματος για τη σχεδιαζόμενη από αυτόν χρήση του σήματος.

25. Με την απόφαση Boehringer I, το Δικαστήριο απάντησε στα ερωτήματα εκείνα ως εξής:

«1. Το άρθρο 7, παράγραφος 2, [της οδηγίας περί σημάτων] έχει την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να ασκεί το δικαίωμά του επί του σήματος για να εμποδίζει την επανασυσκευασία

2. Η ανασυσκευασία φαρμάκων η οποία συνίσταται σε αντικατάσταση των συσκευασιών είναι αντικειμενικά αναγκαία, υπό την έννοια της νομολογίας του Δικαστηρίου, αν πρέπει να γίνει δεκτό ότι, χωρίς αυτή, παρακωλύεται πράγματι η πρόσβαση στη σχετική αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της λόγω της έντονης δυσπιστίας ενός σημαντικού ποσοστού καταναλωτών σε σχέση με τα φάρμακα που φέρουν νέα ετικέτα.

3. Ο παράλληλος εισαγωγέας πρέπει πάντοτε να τηρεί την προϋπόθεση της προηγούμενης ειδοποίησης, προκειμένου να έχει το δικαίωμα ανασυσκευασίας φαρμάκων που φέρουν σήμα. Αν ο παράλληλος εισαγωγέας δεν τηρήσει την προϋπόθεση αυτή, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να αντιταχθεί στην εμπορία του ανασυσκευασμένου φαρμάκου. Ο δικαιούχος του σήματος πρέπει να ειδοποιείται για τη σχεδιαζόμενη ανασυσκευασία από τον ίδιο τον παράλληλο εισαγωγέα. Σε περίπτωση αντιδικίας, στο εθνικό δικαστήριο ενάπκειται να κρίνει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κρίσιμες περιστάσεις, αν η προθεσμία εντός της οποίας ο δικαιούχος του σήματος έπρεπε να αντι-

δράσει στη σχεδιαζόμενη ανασυσκευασία ήταν εύλογη.»

26. Με τη δεύτερη απόφασή του²⁹, το High Court θεώρησε ότι από την απόφαση του Δικαστηρίου απέρρεαν δύο συμπεράσματα: πρώτον, ότι πρέπει να θεωρηθεί ότι η ανασυσκευασία προκαλεί βλάβη επί του ειδικού αντικειμένου των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος, ακόμη και αν στην πραγματικότητα δεν υφίσταται βλάβη ούτε όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων ούτε όσον αφορά τη λειτουργία του σήματος ως ενδεικτικού της προελεύσεως· και δεύτερον, ότι το κριτήριο της αναγκαιότητας είχε εφαρμογή όχι μόνο για να προσδιοριστεί αν επιτρέπεται στους εισαγωγείς να ανασυσκευάσουν, αλλά επίσης για να προσδιοριστεί η μορφή της ανασυσκευασίας που επιτρέπεται, δεδομένου ότι η μόνη επιτρεπόμενη ανασυσκευασία ήταν η διακρικότερη δυνατή από πλευράς σήματος. Το High Court αποφάνθηκε κατά συνέπεια ότι τόσο η πρόσθεση σήματος όσο και η αφαίρεση σήματος προσέβαλαν τα σήματα των εναγουσών.

27. Οι εναγόμενες άσκησαν έφεση ενώπιον του Court of Appeal. Οι ενάγουσες άσκησαν αντέφεση ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου κατά της εκτιμήσεως του δικαστηρίου περί υπάρξεως μεγάλης δυσπιστίας των καταναλωτών όσον αφορά τις συσκευασίες επί των

οποίων έχουν επικολληθεί ετικέτες. Το Court of Appeal επιβεβαίωσε τη διαπίστωση αυτή, αποφαινόμενο ότι, αν οι παράλληλοι εισαγωγείς δεν είχαν δικαίωμα να ανασυσκευάσουν τα προϊόντα, θα αντιμετώπιζαν σοβαρό εμπόδιο στις πωλήσεις. Όσον αφορά την έφεση κατά της δεύτερης αποφάσεως του High Court, το Court of Appeal, μολονότι διατύπωσε σθεναρά ορισμένες δικές του απόψεις, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η νομοθεσία δεν αποτελούσε *acte clair* ως προς ορισμένα σημεία³⁰. Ειδικότερα, το Court of Appeal εξακολουθούσε να έχει αμφιβολίες για την έννοια της «αναγκαιότητας», το βάρος αποδείξεως και τις συνέπειες της μη ειδοποιήσεως. Υπέβαλε επομένως προς το Δικαστήριο νέα σειρά ερωτημάτων, τα οποία έχουν εξής:

«Ανασυσκευασθέντα προϊόντα

- 1) Όταν παράλληλος εισαγωγέας διαθέτει στο εμπόριο σε κράτος μέλος φαρμακευτικό προϊόν εισαχθέν από άλλο κράτος μέλος εντός της αρχικής εσωτερικής συσκευασίας του αλλά με νέα εξωτερική συσκευασία τυπωμένη στη

30 — Ενισχυόμενο ίσως από το γεγονός ότι κάθε διάδικος ισχυριζόταν ότι, κατόπιν της «διευκρίνσεως» του Δικαστηρίου, είχε κερδίσει εν όλω ή κατά μεγάλο μέρος το αφορών το σήμα μέρος της αγωγής.

γλώσσα του κράτους μέλους εισαγωγής
 (“ανασυσκευασθέν” προϊόν):

εισαγωγέας και, σε περίπτωση κα-
 ταφατικής απαντήσεως, με ποιον
 τρόπο;

α) Φέρει ο εισαγωγέας το βάρος της
 αποδείξεως ότι η νέα συσκευασία
 πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν
 τεθεί με την απόφαση στην υπόθε-
 ση Bristol-Myers Squibb, ή φέρει ο
 δικαιούχος του σήματος το βάρος
 της αποδείξεως ότι δεν πληρούνται
 οι προϋποθέσεις αυτές ή το βάρος
 της αποδείξεως μετατίθεται ανάλο-
 γα με την προϋπόθεση και, στην
 περίπτωση αυτή, με ποιον τρόπο;

γ) Η τέταρτη προϋπόθεση που τίθεται
 στην απόφαση επί της υποθέσεως
 [Bristol-Myers Squibb], δηλαδή ότι
 η παρουσίαση του ανασυσκευασμέ-
 νου προϊόντος δεν μπορεί να βλά-
 ψει τη φήμη του σήματος ή του
 δικαιούχου του, δεν συντρέχει μό-
 νον όταν η συσκευασία είναι ελατ-
 τωματική, κακής ποιότητας, ή
 προχειροφτιαγμένη ή καλύπτει και
 οτιδήποτε βλάπτει τη φήμη του
 σήματος;

β) Η πρώτη προϋπόθεση που τίθεται
 στην υπόθεση [Bristol-Myers
 Squibb], όπως έχει ερμηνευθεί με
 την απόφαση στην υπόθεση [Phar-
 macia & Urjohn³¹] και [Boehringer
 I], δηλαδή ότι πρέπει να αποδει-
 κνύεται η αναγκαιότητα ανασυ-
 σκευασίας του προϊόντος προκει-
 μένου να μην εμποδίζεται η αποτε-
 λεσματική πρόσβαση στην αγορά,
 εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση
 της αλλαγής συσκευασίας (όπως
 έκρινε το Δικαστήριο ΕΖΕΣ στην
 υπόθεση E-3/02, Paganova κατά
 Merck) ή μπορεί επίσης να εφαρμο-
 στεί και στον συγκεκριμένο τρόπο
 και σύστημα αλλαγής συσκευασίας
 που πραγματοποιεί ο παράλληλος

δ) Αν η απάντηση στο πρώτο ερώτη-
 μα, στοιχείο γ', είναι ότι η τέταρτη
 προϋπόθεση δεν συντρέχει αν οτι-
 δήποτε βλάπτει τη φήμη του σήμα-
 τος και αν i) το σήμα δεν έχει τεθεί
 στη νέα εξωτερική συσκευασία
 (αφαίρεση σήματος) ή αν ii) ο
 παράλληλος εισαγωγέας έχει επιθέ-
 σει είτε το δικό του λογότυπο είτε
 το έμβλημα είτε μια γενική σύνθεση
 είτε μια γενική σύνθεση που χρησι-
 μοποιείται για διάφορα προϊόντα
 στη νέα εξωτερική συσκευασία
 (πρόσθεση σήματος), πρέπει αυτές
 οι μορφές σχεδίασης της συσκευα-
 σίας να θεωρούνται ως προσβάλ-
 λουσες τη φήμη του σήματος ή
 τούτο αποτελεί πραγματικό ζήτημα
 για το εθνικό δικαστήριο;

31 — Απόφαση της 12ης Οκτωβρίου 1999, C-379/97, Pharmacia &
 Urjohn (Συλλογή 1999, σ. I-6927).

- ε) Αν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα, στοιχείο δ' είναι ότι πρόκειται για πραγματικό ζήτημα, ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως;

Προϊόντα με επικολλημένη ετικέτα

- 2) Όταν ο παράλληλος εισαγωγέας διαθέτει στο εμπόριο εντός κράτους μέλους φαρμακευτικό προϊόν που έχει εισαγάγει από άλλο κράτος μέλος με την αρχική εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του, στο οποίο έχει επιθέσει πρόσθετη εξωτερική ετικέτα τυπωμένη στη γλώσσα του κράτους μέλους όπου έχει εισαχθεί (προϊόν με επικολλημένη ετικέτα):

- α) Τυχάνουν εφαρμογής οι πέντε προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την απόφαση Bristol-Myers Squibb κατά Paganova;

- β) Αν η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, στοιχείο α' είναι καταφατική, φέρει ο εισαγωγέας το βάρος της αποδείξεως ότι η συσκευασία με την επικολλημένη ετικέτα πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την απόφαση Bristol-Myers Squibb κατά Paganova ή φέρει ο δικαιούχος του σήματος το βάρος της αποδείξεως ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές ή το βάρος αποδείξεως μετατίθεται ανάλογα με την προϋπόθεση;

- γ) Αν η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, στοιχείο α' είναι καταφατική, η πρώτη προϋπόθεση που τίθεται στην απόφαση [Bristol-Myers Squibb], όπως έχει ερμηνευθεί με την απόφαση στην υπόθεση [Pharmacia & Upjohn] και [Boehringer I], ότι πρέπει, δηλαδή, να αποδεικνύεται η αναγκαιότητα ανασυσκευασίας του προϊόντος προκειμένου να μην εμποδίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά, εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση της επιθέσεως ετικέτας ή εφαρμόζεται επίσης και στον συγκεκριμένο τρόπο και σύστημα επιθέσεως ετικέτας που εφαρμόζει ο παράλληλος εισαγωγέας;

- δ) Αν η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, στοιχείο α' είναι καταφατική, η τέταρτη προϋπόθεση, που έχει τεθεί με την απόφαση επί της υποθέσεως [Bristol-Myers Squibb], ότι, δηλαδή, η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν μπορεί να βλάπτει την φήμη του σήματος ή του δικαιούχου του, δεν συντρέχει μόνον όταν η συσκευασία είναι ελαττωματική, κακής ποιότητας ή προχειροφτιαγμένη ή καλύπτει και οτιδήποτε βλάπτει τη φήμη του σήματος;

- ε) Αν η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, στοιχείο α' είναι καταφατική και η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, στοιχείο δ', είναι ότι η τέταρτη προϋπόθεση δεν συντρέχει αν οτιδήποτε βλάπτει τη φήμη του σήματος, τότε βλάπτεται η φήμη του σήματος όταν i) η πρόσθετη ετικέτα τοποθετείται επισκιάζοντας ολικώς ή μερικώς ένα από τα σήματα του δικαιούχου ή όταν ii)

η πρόσθετη ετικέτα δεν υποδηλώνει ότι το επίμαχο σήμα ανήκει στον δικαιούχο ή όταν iii) το όνομα του παράλληλου εισαγωγέα είναι τυπωμένο με κεφαλαία γράμματα;

του οφέλους που προήλθε από την προσβολή) λόγω των πράξεων προσβολής εκ μέρους του εισαγωγέα, όπως στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι πλαστά;

Ειδοποίηση

- 3) Αν ο παράλληλος εισαγωγέας παραλείψει να ειδοποιήσει σχετικά με το ανασυσκευασθέν προϊόν όπως απαιτεί η πέμπτη προϋπόθεση της αποφάσεως [Bristol-Myers Squibb] και κατά συνέπεια παραποιεί το σήμα του δικαιούχου:
- α) Αποτελεί παραποίηση κάθε μεταγενέστερη πράξη εισαγωγής του προϊόντος αυτού ή ο εισαγωγέας παραποιεί το σήμα μόνον όταν ο δικαιούχος λάβει γνώση του προϊόντος και παρέλθει η προθεσμία ειδοποίησης;
 - β) Δικαιούται να απαιτήσει χρηματική αποζημίωση ο δικαιούχος (π.χ. ζημιές από την προσβολή ή απόδοση του οφέλους που προήλθε από την προσβολή) λόγω των πράξεων προσβολής εκ μέρους του εισαγωγέα;
 - γ) Υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας η αξίωση χρηματικής αποζημίωσης του δικαιούχου όσον αφορά αυτές τις πράξεις προσβολής εκ μέρους του εισαγωγέα;
 - δ) Αν όχι, σε ποια βάση πρέπει να αποτιμηθεί η αποζημίωση, δεδομένου ότι τα επίμαχα προϊόντα διατέθηκαν στο εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΟΧ από τον δικαιούχο ή με τη συναίνεσή του;»
28. Οι ενάγουσες, οι εναγόμενες και η Επιτροπή υπέβαλαν γραπτές παρατηρήσεις και παρέστησαν κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση.

**Έχουν εφαρμογή στα προϊόντα με επικολ-
λημένη ετικέτα οι πέντε προϋποθέσεις
που έχουν τεθεί με την απόφαση Bristol-
Myers Squibb;**

οι προϋποθέσεις BMS έχουν εφαρμογή στην επικόλληση νέων ετικετών³³. Οι εναγόμενες ισχυρίζονται ότι από τη νομολογία του Δικαστηρίου³⁴ απορρέει ότι οι προϋποθέσεις BMS δεν έχουν εφαρμογή στην επικόλληση νέων ετικετών.

29. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, αν στο ερώτημα αυτό³² δοθεί καταφατική απάντηση, τότε το δεύτερο ερώτημα, στοιχεία β' έως ε', μπορεί να συγχωνευθεί με το πρώτο ερώτημα, στοιχεία α' έως δ'. Αν δοθεί αρνητική απάντηση, το δεύτερο ερώτημα, στοιχεία β' έως ε', δεν έχει λόγο υπάρξεως. Ως εκ τούτου φαίνεται λογικό να εξεταστεί πρώτα το δεύτερο ερώτημα, στοιχείο α'.

32. Όπως ορθά επισημαίνουν οι εναγόμενες, οι προηγούμενες αποφάσεις αφορούσαν, όλες, διάφορες μορφές ανασυσκευασίας. Το θέμα της επικόλλησης νέων ετικετών επί φαρμακευτικών προϊόντων εξετάστηκε από το Δικαστήριο μόνο με την απόφαση Boehringer I, αλλά στην υπόθεση εκείνη, αντίθετα με όσα υποστηρίζουν οι ενάγουσες, δεν ήταν το κεντρικό θέμα.

30. Το High Court με τη δεύτερη απόφαση του είχε ερμηνεύσει την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Boehringer I ως περιοριζόμενη στην ανασυσκευασία με νέα εξωτερική συσκευασία, με το σκεπτικό ότι μόνον αυτή μπορούσε πραγματικά να βλάψει το ειδικό αντικείμενο του σήματος. Το αιτούν δικαστήριο συμφωνεί ότι η επικόλληση ετικέτας δεν βλάπτει τη φήμη των εναγουσών ή τα σήματά τους.

33. Πιστεύω ότι η θέση των εναγομένων στηρίζεται καλύτερα από τη νομολογία και τις αρχές επί των οποίων αυτή θεμελιώνεται παρά η θέση των εναγουσών και της Επιτροπής.

31. Οι ενάγουσες και η Επιτροπή προβάλλουν ότι το Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει ότι

33 — Απόφαση Bristol-Myers Squibb, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 20, σκέψη 55, απόφαση της 11ης Ιουλίου 1996, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-71/94, C-72/94 και C-73/94, Eurim-Pharm (Συλλογή 1996, σ. I-3603), απόφαση Loendersloot, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 3, σκέψη 27, και απόφαση Boehringer I.

34 — Απόφαση Hoffmann-La Roche, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 10, απόφαση της 3ης Δεκεμβρίου 1981, 1/81, Pfizer (Συλλογή 1981, σ. 2913), αποφάσεις Bristol-Myers Squibb, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 20, Pharmacia & Urjohn, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 31, Loendersloot, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 3, σκέψη 27, και Boehringer I.

32 — Δεύτερο ερώτημα, στοιχείο α'.

34. Με την απόφαση στην υπόθεση Bristol-Myers Squibb, το Δικαστήριο αποφάνθηκε:

«[...] Ο [δικαιούχος του σήματος] μπορεί να αντιταχθεί στην ανασυσκευασία του προϊόντος σε νέα εξωτερική συσκευασία, σε περίπτωση κατά την οποία ο εισαγωγέας είναι σε θέση να επιτύχει τη δημιουργία συσκευασίας η οποία μπορεί να διατίθεται στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής, τοποθετώντας π.χ. επί της αρχικής εξωτερικής ή εσωτερικής συσκευασίας νέες ετικέτες συντεταγμένες στη γλώσσα του κράτους μέλους εισαγωγής [...]»³⁵.

35. Ομοίως με την απόφαση στην υπόθεση Loendersloot:

«[...] το πρόσωπο που προβαίνει στην επικόλληση νέων ετικετών πρέπει να χρησιμοποιεί μέσα που καθιστούν πραγματοποιήσιμη την παράλληλη εμπορία, αλλοιώνοντας το δυνατόν λιγότερο το ειδικό περιεχόμενο του δικαιώματος επί του σήματος. Έτσι, όταν οι αναγραφόμενες επί των αρχικών ετικετών ενδείξεις συνάδουν μεν με τους ισχύοντες στο κράτος μέλος προορισμού κανόνες περί επικόλλησης ετικετών, οι κανόνες δε αυτοί απαιτούν συμπληρωματικές πληροφορίες, δεν είναι απαραίτητο να αφαιρούνται και

να επανατίθενται ή να αντικαθίστανται οι αρχικές ετικέτες, εφόσον μπορεί να αρκεί η τοποθέτηση επί των εν λόγω φιαλών ενός απλού αυτοκόλλητου στο οποίο αναγράφονται οι συμπληρωματικές πληροφορίες.»³⁶

36. Μολονότι οι διαπιστώσεις αυτές του Δικαστηρίου δεν απαντούν ρητώς στο ερώτημα αν η επικόλληση νέων ετικετών ισοδυναμεί με «ανασυσκευασία» υπό την έννοια της σχετικής με το άρθρο 30 ΕΚ νομολογίας του Δικαστηρίου, αποτελούν όμως ισχυρή ένδειξη για το ότι ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί να απαγορεύσει την επικόλληση. Επομένως, από τις διαπιστώσεις αυτές προκύπτει λογικά το συμπέρασμα ότι η επικόλληση νέων ετικετών δεν ισοδυναμεί με ανασυσκευασία.

37. Είναι αληθές ότι με την απόφασή του στην υπόθεση Phyttheron³⁷, η οποία προηγήθηκε της αποφάσεως Loendersloot, το Δικαστήριο επισήμανε ότι «η απλή προσθήκη στην [ετικέτα] [ορισμένων στοιχείων που απαιτούνται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους εισαγωγής] δεν συνιστά νόμιμο λόγο υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων, εκτός εάν η ούτως τροποποιηθείσα [ετικέτα] δεν περιέχει ορισμένες σημαντικές πληροφορίες ή περιέχει ανακριβείς πληροφορίες ή λόγω της ακατάλληλης παρουσιάσεώς της μπορεί να βλάπτεται η φήμη του σήματος και η φήμη του δικαιούχου του σήματος (βλ. την προα-

³⁶ — Σκέψη 46.

³⁷ — Απόφαση της 20ής Μαρτίου 1997, C-352/95, Phyttheron International (Συλλογή 1997, σ. I-1729).

ναφερθείσα απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., σκέψεις 65, 75 και 76)»³⁸.

38. Η παράθεση από το Δικαστήριο της αποφάσεως Bristol-Myers Squibb αποδεικνύει ότι η επιφύλαξη σχετικά με τις πληροφορίες επί της ετικέτας αποτελεί αναφορά στη δεύτερη προϋπόθεση BMS, ότι δηλαδή η ανασυσκευασία δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος. Μολονότι εκπλήσσει, ωστόσο το Δικαστήριο έκρινε με την απόφασή του στην υπόθεση Bristol-Myers Squibb ότι, στην περίπτωση φαρμακευτικών προϊόντων, οι ανακριβείς πληροφορίες μπορούσαν να «επηρεάσουν εμμέσως» την αρχική κατάσταση του προϊόντος. Το αν πράγματι αυτό συμβαίνει είναι θέμα πραγματικών περιστατικών και εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να το κρίνει³⁹. Η απόφαση Phyttheron προτείνει επομένως να έχουν εφαρμογή στην επικόλληση νέων ετικετών η δεύτερη και η τέταρτη (μη πρόκληση βλάβης στη φήμη) των προϋποθέσεων BMS. Με την απόφαση Bristol-Myers Squibb, ωστόσο, έγινε δεκτό ότι δεν υπήρχε παράβαση της δεύτερης προϋπόθεσης με την επικόλληση νέας ετικέτας στην *εσωτερική* συσκευασία⁴⁰. Από την άποψη αυτή προκύπτει επομένως *a fortiori* ότι με την επικόλληση νέων ετικετών στην *εξωτερική* συσκευασία, στην οποία προέβησαν οι εναγόμενες στην υπό κρίση υπόθεση, δεν υπάρχει παράβαση της τέταρτης προϋποθέσεως. Επιπλέον, η απόφαση Phyttheron δεν αφορούσε φαρμακευτικά προϊόντα. Έχω επομένως την εντύπωση ότι η απόφαση Phyttheron δεν μπορεί να θεωρηθεί καθοριστική για τη στήριξη της

απόψεως ότι η δεύτερη προϋπόθεση BMS έχει εφαρμογή στην επικόλληση νέων ετικετών.

39. Δεδομένης της αντιφατικότητας που παρουσιάζει η πλέον πρόσφατη νομολογία (ενδεικτικό του οποίου αποτελεί το γεγονός ότι και οι ενάγουσες και οι εναγόμενες επικαλούνται τις αποφάσεις Loendersloot και Boehringer I), έχω τη γνώμη ότι η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί στις βασικές αρχές.

40. Η αρχική πηγή των προϋποθέσεων BMS, η απόφαση Hoffmann-La Roche⁴¹, αναφέρεται στο δικαίωμα του δικαιούχου να αντιτάσσεται σε οποιαδήποτε χρήση του σήματος η οποία είναι ικανή να αλλοιώσει την εγγύηση προελεύσεως⁴². Όποια και αν είναι η ιστορική προσέγγιση του Δικαστηρίου όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με την αντικατάσταση της εξωτερικής συσκευασίας, πιστεύω ότι η επίμαχη στην υπό κρίση υπόθεση επικόλληση νέων ετικετών δεν αντιστοιχεί σ' αυτή τη χρήση του σήματος. Το σήμα επικολλάται σε γνήσια προϊόντα χωρίς να προκαλείται κίνδυνος να επηρεαστεί η αρχική κατάσταση του προϊόντος. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών στην οποία προέβη το High Court και η οποία επιβεβαιώθηκε κατ' έφεση από το αιτούν δικαστήριο. Κατά την άποψή μου, όταν δεν υφίσταται κίνδυνος αλλοιώσεως της εγγυήσεως προελεύσεως, όπως συμβαίνει στην περίπτωση επικολλήσεως εξωτερικής πρόσθετης ετικέτας στην αρχική εξωτε-

38 — Σκέψη 23.

39 — Βλ. σκέψεις 65 και 66.

40 — Βλ. σκέψη 64.

41 — Παρατίθεται στην υποσημείωση 10.

42 — Σκέψη 7.

ρική συσκευασία ενώ διατηρείται η αρχική εσωτερική συσκευασία⁴³, οι προϋποθέσεις BMS δεν έχουν εφαρμογή.

οποίας ο παράλληλος εισαγωγέας επικολλά πρόσθετη εξωτερική ετικέτα στη γλώσσα του κράτους μέλους εισαγωγής. Κατόπιν της προτάσεως αυτής, παρέλκει η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, στοιχεία β' έως ε'.

41. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά καλύτερα κατά τη γνώμη μου την ισορροπία που πρέπει να επιτυγχάνεται μεταξύ της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων της Συνθήκης και των δικαιωμάτων των δικαιούχων του σήματος σε σχέση με τους παράλληλους εισαγωγείς. Όταν δεν τίθεται σε κίνδυνο η εγγύηση της ταυτότητας προελεύσεως όπως αυτή έχει οριστεί από το Δικαστήριο, η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων πρέπει να υπερισχύει των δικαιωμάτων. Όταν ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να αποδείξει βάσει των πραγματικών περιστατικών ότι η επικόλληση νέων ετικετών δημιουργεί τον κίνδυνο αλλοιώσεως της εγγυήσεως της ταυτότητας της προελεύσεως όπως αυτή νοείται, τότε, κατ' εξαίρεση, μπορούν να υπερισχύσουν της ελεύθερης κυκλοφορίας τα δικαιώματα του δικαιούχου του σήματος. Αυτό απορρέει από τον ορισμό των βασικών δικαιωμάτων και του ειδικού αντικειμένου του σήματος που έχει δώσει το Δικαστήριο.

42. Επομένως, στο δεύτερο ερώτημα, στοιχείο α', προτείνω να δοθεί η απάντηση ότι οι προϋποθέσεις BMS δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση που παράλληλος εισαγωγέας διαθέτει στο εμπόριο σε κράτος μέλος φαρμακευτικό προϊόν που εισάγεται από άλλο κράτος μέλος με την αρχική εσωτερική και εξωτερική του συσκευασία επί της

Έχει εφαρμογή η προϋπόθεση να αποδεικνύεται η αναγκαιότητα ανασυσκευασίας του προϊόντος μόνο στην περίπτωση της αλλαγής συσκευασίας ή μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και στον συγκεκριμένο τρόπο και στο σύστημα αλλαγής συσκευασίας και, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, με ποιον τρόπο;

43. Το ερώτημα αυτό⁴⁴ τίθεται διότι το High Court έκρινε με τη δεύτερη απόφασή του ότι το κριτήριο της αναγκαιότητας έχει εφαρμογή όχι μόνο σε αυτή καθαυτή την ανασυσκευασία, αλλά και στις λεπτομέρειες του συστήματος αλλαγής συσκευασίας. Κατέληξε ακολούθως στο συμπέρασμα ότι η ανασυσκευασία πρέπει να είναι κατά το δυνατόν διακριτικότερη όσον αφορά το σήμα. Το αιτούν δικαστήριο δεν συμφωνεί με την ανάλυση αυτή.

44. Οι ενάγουσες, αναφερόμενες εκ νέου στις αποφάσεις Boehringer I και Loender-

43 — Όπως προκύπτει από τη διατύπωση του ερωτήματος.

44 — Πρώτο ερώτημα, στοιχείο β'. (Το πρώτο ερώτημα, στοιχείο α', εξετάζεται κατωτέρω, στα σημεία 81 έως 99.)

sloot⁴⁵, προβάλλουν ότι το κριτήριο της αναγκαιότητας έχει εφαρμογή στον συγκεκριμένο τρόπο και σύστημα αλλαγής συσκευασίας⁴⁶. Οι εναγόμενες και η Επιτροπή, αναφερόμενες στις ίδιες αποφάσεις, έχουν την αντίθετη άποψη.

45. Κατ' ουσίαν, το ερώτημα της αναγκαιότητας τίθεται διότι το High Court θεωρεί ότι με τη νομολογία του Δικαστηρίου τη σχετική με την ανασυσκευασία καθιερώνεται «αμάχητο νομικό τεκμήριο» ότι και αν ακόμη η επίδικη ανασυσκευασία δεν έβλαψε και δεν μπορούσε να βλάψει την ποιότητα των προϊόντων (όπως αποδείχθηκε στη διαδικασία της κύριας δίκης) και δεν είχε πραγματική αρνητική επίπτωση στη λειτουργία του σήματος ως ενδεικτικού της προελεύσεως, πρέπει να θεωρηθεί ότι επήλθε βλάβη στο ειδικό αντικείμενο του σήματος. Η άποψη αυτή απορρέει από τη διαπίστωση στην απόφαση Boehringer I ότι «το ειδικό αντικείμενο του σήματος αλλοιώνεται λόγω ακριβώς της ανασυσκευασίας των φαρμάκων που φέρουν το σήμα και δεν χρειάζεται, στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογηθούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της ανασυσκευασίας στην οποία προέβη ο παράλληλος εισαγωγέας»⁴⁷.

45 — Παρατίθεται στην υποσημείωση 3, σκέψη 46.

46 — Είναι ίσως χρήσιμο να επισημανθεί ότι το ερώτημα περιορίζεται στις αλλαγές στην εξωτερική συσκευασία. Για τον λόγο αυτό η σύγκριση που επιχειρήσαν οι ενάγουσες με τη διάθεση στο εμπόριο αυτοκινήτων γνωστών εταιριών στην Κίνα (την οποία η Επιτροπή χαρακτήρισε κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση ως «πραγματικά αστόχαστη») δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη. Ίσως μάλιστα το παράδειγμα αυτό να αποδυναμώνει την άποψη των εναγουσών, διότι συχνά οι αντιπρόσωποι εφαρμόζουν στην πράξη την πρόσθεση σήματος, φροντίζοντας, π.χ., να βρίσκεται το όνομά τους στις πινακίδες ή σε άλλο μέρος του αυτοκινήτου.

47 — Σκέψη 30.

46. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί στην πράξη παράφραση της αποφάσεως Hoffmann-La Roche⁴⁸. Με όλο τον σεβασμό, δεν είμαι βέβαιη ότι η συνοπτική αυτή παράθεση αυτή είναι καθ' όλα ορθή. Αυτό που διευκρίνισε το Δικαστήριο με την απόφαση Hoffmann-La Roche είναι ότι η εγγύηση της ταυτότητας προελεύσεως σημαίνει ότι ο καταναλωτής πρέπει να είναι βέβαιος ότι στο προϊόν που φέρει το σήμα δεν επενέβη τρίτος «με τρόπο που να επέφερε αλλοίωση στην αρχική [του] κατάσταση»⁴⁹. Η φράση αυτή σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος και το σύστημα αλλαγής συσκευασίας που επηρεάζει *μόνον την εξωτερική συσκευασία* δεν αλλοιώνει την εγγύηση της προελεύσεως.

47. Επιπλέον, όπως έχω επισημάνει⁵⁰, δεν θεωρώ ότι η έννοια της «καταστάσεως των προϊόντων [η οποία] μεταβάλλεται ή αλλοιούται» (κατά τη διατύπωση του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων, η οποία αντανακλά τις προϋποθέσεις της αποφάσεως Hoffmann-La Roche) πρέπει να ερμηνευθεί υπό ευρεία έννοια.

48. Από τις travaux préparatoires⁵¹ προκύπτει επίσης ότι η Επιτροπή είχε αρχικώς την

48 — Παρατίθεται στην υποσημείωση 10.

49 — Σκέψη 7. Το Δικαστήριο συνέχισε (με τις σκέψεις 9 έως 12) να αναπτύσσει μία πρόδρομη έννοια αυτού που αποτελεί σήμερα το κριτήριο της αναγκαιότητας, και προσέγγισε με συνοπτικό τρόπο τη σημερινή έννοια των προϋποθέσεων BMS.

50 — Σημείο 13 ανωτέρω.

51 — Βλ. αιτιολογικές σκέψεις στην πρόταση για την πρώτη οδηγία του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων [COM(80) 635 τελικό, 19 Νοεμβρίου 1980], σχόλιο στο άρθρο 6.

πρόθεση να έχει εφαρμογή το κριτήριο της αναγκαιότητας και στην ανασυσκευασία: εκτίμησε δε ότι ο παράλληλος εισαγωγέας θα έπρεπε να διαθέτει ένα περιθώριο ελευθερίας ως προς τον συγκεκριμένο τρόπο ανασυσκευασίας, *υπό τον όρο ότι* πληρούσε τις προϋποθέσεις που έθεσε η απόφαση Hoffman-La Roche⁵². Ουδόλως προκύπτει ότι η πρόθεση αυτή δεν επιβίωσε κατά τη νομοθετική διαδικασία.

49. Το αιτούν δικαστήριο και οι εναγόμενες ισχυρίζονται ότι η απόφαση του δικαστηρίου ΕΖΕΣ στην υπόθεση Paranova κατά Merck⁵³ ενισχύει την άποψη ότι η προϋπόθεση περί αναγκαιότητας έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση της ανασυσκευασίας και όχι επομένως στον συγκεκριμένο τρόπο και στο σύστημα αλλαγής συσκευασίας. Δεν έχω πεισθεί ότι η απόφαση αυτή είναι τόσο σαφής όσο παρουσιάζεται. Οπωσδήποτε βέβαια έχει σχέση με την υπόθεση.

50. Στην υπόθεση εκείνη, το δικαστήριο ΕΖΕΣ κλήθηκε να απαντήσει, μεταξύ άλλων, στο ερώτημα αν το κριτήριο περί αναγκαιότητας, το οποίο εφάρμοσε το Δικαστήριο κατά την ερμηνεία των «νόμιμων λόγων», υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, είχε εφαρμογή και στον ειδικότερο σχεδιασμό της συσκευασίας ή

αν ο ειδικότερος σχεδιασμός της συσκευασίας έπρεπε να εκτιμηθεί μόνο βάσει της προϋποθέσεως ότι η ανασυσκευασία δεν πρέπει να βλάπτει τη φήμη του δικαιούχου του σήματος ή του ίδιου του σήματος.

51. Το δικαστήριο ΕΖΕΣ εξέτασε τη νομολογία του Δικαστηρίου και ιδίως τις προϋποθέσεις BMS. Εκτίμησε ότι βάσει της πρώτης προϋποθέσεως πρέπει «να καθοριστεί αν ο παράλληλος εισαγωγέας έχει δικαίωμα ανασυσκευασίας του προϊόντος και επιθέσεως εκ νέου του σήματος του κατασκευαστή, εφόσον τα άλλα κριτήρια χρησιμεύουν για να καθορίζονται οι προϋποθέσεις της ασκήσεως των δικαιώματός αυτού για την εξασφάλιση των νομίμων συμφερόντων του δικαιούχου του σήματος.» Παραθέτοντας τις αποφάσεις Bristol-Myers Squibb, Merck Sharpe & Dohme⁵⁴, Boehringer I και Pharmacia & Upjohn⁵⁵, το δικαστήριο ΕΖΕΣ αποφάνθηκε ότι «το να επιτρέπονται οι παράλληλες εισαγωγές και η ανασυσκευασία είναι μέσα που σκοπεύουν στην εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. [...] Το δικαίωμα του παράλληλου εισαγωγέα να ανασυσκευάζει είναι, με άλλα λόγια, δικαιολογημένο διότι συμβάλλει σημαντικά στην παρεμπόδιση της στεγανοποίησης μεταξύ των εθνικών συνόρων της αγοράς του ΕΟΧ. Το Δικαστήριο καθιέρωσε το κριτήριο της αναγκαιότητας στο πλαίσιο αυτό [...] Επομένως, [το κριτήριο αυτό] αφορά το θέμα του καθορισμού του δικαιώματος του παράλληλου εισαγωγέα να ανασυσκευάζει όταν η

52 — Βλ. απόφαση στην υπόθεση Pfizer, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 34, όπου ο παράλληλος εισαγωγέας ακολούθησε κατά γράμμα τις προϋποθέσεις που έταξε η απόφαση Hoffmann-La Roche, και το Δικαστήριο ενέκρινε την προσέγγισή του.

53 — Απόφαση της 8ης Ιουλίου 2003, Paranova κατά Merck (E-3/02, ETMR 2004, σ. 1).

54 — Απόφαση της 23ης Απριλίου 2002, C-443/99, Merck Sharpe & Dohme (Συλλογή 2002, σ. I-3703).

55 — Παρατίθεται στην υποσημείωση 31.

συμπεριφορά του δικαιούχου του σήματος και πραγματικά ή νομικά εμπόδια παρακωλύουν την πρόσβαση στην αγορά του κράτους εισαγωγής. Όταν [...] δεν υπάρχει αμφιβολία για το δικαίωμα του παράλληλου εισαγωγέα να ανασυσκευάζει και όταν ο παράλληλος εισαγωγέας, ασκώντας το δικαίωμα αυτό, επιτυγχάνει αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά, η προϋπόθεση της αναγκαιότητας δεν μπορεί να έχει καθοριστική σημασία για την ερμηνεία του όρου «νόμιμοι λόγοι» του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας. [...] Η εφαρμογή του κριτηρίου της αναγκαιότητας στη συμπεριφορά στην αγορά του παράλληλου εισαγωγέα μετά την αποτελεσματική πρόσβασή του στην αγορά, ιδίως δε η εφαρμογή στη στρατηγική του που αφορά την παρουσίαση του προϊόντος, όπως η διαφήμιση ή ο σχεδιασμός της συσκευασίας, θα αποτελούσε δυσανάλογο περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων»⁵⁶.

52. Φρονώ ότι το σκεπτικό αυτό είναι ορθό. Οι προϋποθέσεις BMS (όπως άλλωστε και οι αρχικές προϋποθέσεις που τέθηκαν με την απόφαση Hoffmann-La Roche) εναρμονίζονται με την ανάλυση αυτή. Αυτό εξάλλου επιβεβαιώθηκε με την προσέγγιση του Δικαστηρίου στην απόφαση Pharmacia & Upjohn⁵⁷, με την οποία διαπιστώθηκε ότι η «Η συνθήκη της αναγκαιότητας τηρείται 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».

53. Προτάθηκε ο ισχυρισμός⁵⁸ ότι η απόφαση του δικαστηρίου ΕΖΕΣ δεν δίνει αρκετό βάρος στο «δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να παρουσιάζει το σήμα του με τον τρόπο που αυτός επιθυμεί» και ότι για τον λόγο αυτό η απόφαση δεν είναι ορθή. Ο δικαιούχος του σήματος έχει βεβαίως το δικαίωμα αυτό. Αλλά το δικαίωμα αυτό αναλώνεται από τη στιγμή που τα εμπορεύματα διατίθενται στην αγορά εντός της Κοινότητας από αυτόν ή με τη συναίνεσή του. Αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο του κανόνα της αναλώσεως, με τον οποίο επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν χρησιμοποιούνται για να τεθούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Κατά τη γνώμη μου για την παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό πρέπει να συντρέχουν πολύ επιτακτικοί λόγοι.

54. Υπάρχει περαιτέρω ένα πειστικότατο επιχειρήμα πραγματιστικής φύσεως (το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι τόσο σημαντικό όσο και η εννοιολογική συνεκτικότητα της νομοθεσίας) κατά της απόψεως ότι το κριτήριο του αναγκαίου έχει εφαρμογή στον συγκεκριμένο τρόπο και στο σύστημα αλλαγής της συσκευασίας. Η ερμηνεία αυτή θα επιβάρυνε αφόρητα τα εθνικά δικαστήρια, τα οποία θα έπρεπε να εκδίδουν πολυάριθμες αποφάσεις για ασήμαντες λεπτομέρειες όσον αφορά τα σχέδια και τα χρώματα, οι οποίες προφανώς δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

55. Προτείνω επομένως η προϋπόθεση περί αναγκαιότητας της ανασυσκευασίας να έχει

56 — Σκέψεις 41 έως 45.

57 — Παρατίθεται στην υποσημείωση 31, σκέψη 43. Μολονότι το παρατεθέν εδάφιο αναφέρεται σε αφαίρεση και αντικατάσταση του σήματος και όχι γενικότερα σε ανασυσκευασία, από τις σκέψεις 37 έως 39 της αποφάσεως γίνεται σαφές ότι το Δικαστήριο εκτιμά ότι οι δύο περιπτώσεις διέπονται από τις ίδιες αρχές.

58 — Από την Eli Lilly, ενάγουσα.

εφαρμογή μόνο στην περίπτωση της αλλαγής της εξωτερικής συσκευασίας και να μην εκτείνεται στον συγκεκριμένο τρόπο και στο σύστημα αλλαγής συσκευασίας.

θεση, αλλά φαίνεται ότι έκρινε ότι υπήρχαν αμφιβολίες ως προς το ζήτημα αυτό.

Συντρέχει παράβαση της τέταρτης προϋποθέσεως BMS μόνον όταν η συσκευασία είναι ελαττωματική, κακής ποιότητας, ή προχειροφτιαγμένη ή καλύπτει αυτήν και οτιδήποτε βλάπτει τη φήμη του σήματος;

58. Συμφωνώ με την άποψη των εναγουσών και της Επιτροπής ότι δεν υπάρχει λόγος να περιοριστεί η τέταρτη προϋπόθεση σε θέματα ελαττωματικής συσκευασίας, κακής ποιότητας ή προχειρότητας. Από τις σκέψεις 75 έως 77 της αποφάσεως BMS προκύπτει σαφώς ότι το Δικαστήριο παρέθεσε τις συσκευασίες αυτές ως παραδείγματα «ακατάλληλης παρουσιάσεως» για φαρμακευτικά προϊόντα, η οποία θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη του σήματος.

56. Η τέταρτη προϋπόθεση BMS είναι ότι «η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν πρέπει να μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος ή τη φήμη του δικαιούχου του. Επομένως, η συσκευασία δεν πρέπει να είναι ελαττωματική, κακής ποιότητας ή να χαρακτηρίζεται από προχειρότητα».

59. Το Δικαστήριο έχει εξάλλου, μετά την απόφαση BMS, αναφερθεί και σε άλλα παραδείγματα βλάβης της φήμης τα οποία μπορούν κατ' αρχήν να αποτελέσουν «νόμιμο λόγο» υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, που επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύσει την περαιτέρω διάθεση στο εμπόριο των προϊόντων τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία στην αγορά εντός της Κοινότητας από τον ίδιο ή με τη συναίνεσή του⁶⁰. Έτσι, με την απόφαση στην υπόθεση Dior⁶¹, το Δικαστήριο απο-

57. Το ερώτημα αυτό⁵⁹ προέκυψε από τον ισχυρισμό των εναγομένων ότι η τέταρτη προϋπόθεση BMS περιοριζόταν μόνο στην πτωχή συσκευασία. Το αιτούν δικαστήριο δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή, θεωρώντας ότι κάθε βλάβη στη φήμη του σήματος συνεπάγεται ότι δεν πληρούται η προϋπό-

60 — Παρά τη διατύπωση αυτή, το άρθρο 7, παράγραφος 2, δεν παρέχει δικαίωμα να κινηθεί δικαστικά. Ο δικαιούχος του σήματος που επιθυμεί να απαγορεύσει φερόμενη παράβαση πρέπει να περιοριστεί στα όρια του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας: βλ. σημείο 19 ανωτέρω.

61 — Απόφαση της 4ης Νοεμβρίου 1997, C-337/95, Dior (Συλλογή 1997, σ. I-6013, σκέψεις 43 και 46).

59 — Πρώτο ερώτημα, στοιχείο γ'.

φάνθηκε γενικώς ότι η βλάβη της φήμης του σήματος μπορεί να αποτελέσει νόμιμο λόγο· επισήμανε ειδικότερα ότι η χρήση του σήματος σε διαφήμιση η οποία βλάπτει σοβαρά τη φήμη σήματος μπορεί να συνιστά νόμιμο λόγο. Με την απόφαση BMW⁶² το Δικαστήριο έκρινε ότι μπορεί να υφίσταται νόμιμος λόγος όταν το σήμα χρησιμοποιήθηκε σε διαφήμιση μεταπωλητή με τρόπο που να αφήνει την εντύπωση ότι υπάρχει εμπορικός σύνδεσμος μεταξύ του μεταπωλητή και του δικαιούχου του σήματος.

ρίζεται σε συσκευασία που είναι ελαττωματική, κακής ποιότητας ή χαρακτηρίζεται από προχειρότητα: κρίσιμο είναι αν υφίσταται σοβαρός κίνδυνος βλάβης της φήμης του σήματος.

Πρέπει ορισμένες (ειδικές) μορφές σχεδίασης της συσκευασίας να θεωρούνται ως προσβάλλουσες οπωσδήποτε τη φήμη του σήματος ή τούτο αποτελεί πραγματικό ζήτημα για το εθνικό δικαστήριο;

60. Οι εναγόμενες δεν αντέκρουσαν κατά τη γνώμη μου πειστικά τα επιχειρήματα αυτά. Στηρίχθηκαν στη λέξη «έτσι»⁶³, που περιλαμβάνεται στην τέταρτη προϋπόθεση BMS, υποστηρίζοντας ότι η λέξη αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει παράβαση της τέταρτης προϋποθέσεως μόνον όταν η συσκευασία είναι ελαττωματική, κακής ποιότητας ή χαρακτηρίζεται από προχειρότητα. Η λέξη «έτσι» αποτελεί όμως επικίνδυνα εύθραυστη βάση για να στηριχθεί η ερμηνεία αυτή. Θα μπορούσε επίσης να σημαίνει «επί παραδείγματι» και να στηρίζει έτσι την αντίθετη άποψη.

62. Με το ερώτημα αυτό⁶⁴ το αιτούν δικαστήριο ερωτά αν βλάπτεται οπωσδήποτε η φήμη του σήματος i) στην περίπτωση που το σήμα δεν έχει τεθεί στη νέα εξωτερική συσκευασία (αφαίρεση σήματος) ή ii) στην περίπτωση που ο παράλληλος εισαγωγέας έχει επιθέσει στη νέα εξωτερική συσκευασία είτε το δικό του λογότυπο είτε το έμβλημα είτε μια γενική σύνθεση είτε μια γενική σύνθεση που χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα (πρόσθεση σήματος) ή αν η βλάβη της φήμης αποτελεί πραγματικό ζήτημα.

61. Καταλήγω επομένως στο συμπέρασμα ότι η τέταρτη προϋπόθεση BMS δεν περιο-

63. Όπως διευκρινίστηκε ανωτέρω, το High Court έκρινε με τη δεύτερη απόφασή του ότι οποιαδήποτε ανασυσκευασία πρέπει να θω-

62 — Απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 1999, C-63/97, BMW (Συλλογή 1999, σ. I-905, σκέψη 51).

63 — «Ainsi» στο γαλλικό κείμενο.

64 — Πρώτο ερώτημα, στοιχείο δ'.

ρηθεί ότι βλάπτει τη φήμη του σήματος. Το αιτούν δικαστήριο δεν συμφωνεί με την άποψη αυτή. Επισημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η πρόσθεση σήματος μπορεί να προκαλέσει τη βλάβη αυτή αν, π.χ., δημιουργεί την εντύπωση ότι ο δικαιούχος του προστεθέντος σήματος είναι ο κατασκευαστής ή ότι ο εισαγωγέας και ο κατασκευαστής έχουν κατά κάποιο τρόπο κοινή επιχείρηση. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην υπό κρίση υπόθεση. Όσον αφορά τη αφαίρεση σήματος, το αιτούν δικαστήριο επίσης δεν θεωρεί ότι υπάρχει βλάβη στη φήμη του σήματος: ο δικαιούχος του σήματος δεν έχει δικαίωμα να απαιτεί να διατηρούν οι μεταπωλητές το σήμα του επί του προϊόντος.

64. Οι ενάγουσες προβάλλουν ότι τόσο η αφαίρεση όσο και η πρόσθεση σήματος βλάπτουν, από τη φύση τους, τη φήμη του σήματος. Οι εναγόμενες ισχυρίζονται ότι η αφαίρεση σήματος ουδόλως αποτελεί προσβολή εφόσον δεν αποτελεί «χρήση» του σήματος υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1. Όσον αφορά την πρόσθεση σήματος, ουδόλως προκύπτει από την απόφαση BMS ότι η υιοθέτηση από τον παράλληλο εισαγωγέα δικής του συνθέσεως για τη συσκευασία του μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος⁶⁵. Η Επιτροπή προβάλλει ότι, μολοντί κάθε μία από τις αναφερθείσες περιστάσεις μπορεί κατ' αρχήν να βλάψει τη φήμη του σήματος, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αναπόκειται στο εθνικό δικαστή-

ριο να προβεί σε λεπτομερή εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών προκειμένου να καθορίσει αν πράγματι συμβαίνει αυτό.

65. Συμφωνώ με την άποψη της Επιτροπής. Είναι σαφές (βλ. σημεία 58 και 59 ανωτέρω) ότι τόσο η ακατάλληλη παρουσίαση του σήματος όσο και η προσπάθεια δημιουργίας ανακριβούς εντυπώσεως, ότι υπάρχει εμπορική σχέση με τον δικαιούχο του σήματος, μπορούν κατ' αρχήν να βλάψουν τη φήμη του σήματος (αν και είναι επίσης σαφές από την απόφαση Dior ότι μόνο *σοβαρή* βλάβη της φήμης μπορεί να αποτελέσει νόμιμο λόγο υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2⁶⁶). Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε με την απόφασή του στην υπόθεση BMW ότι το αν μια διαφήμιση μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι υπάρχει εμπορική σχέση μεταξύ του μεταπωλητή και του δικαιούχου του σήματος αυτό αποτελεί πραγματικό ζήτημα, το οποίο οφείλει να εκτιμά το εθνικό δικαστήριο υπό το φως των διαζουσών περιστάσεων κάθε υποθέσεως⁶⁷. Έχω τη γνώμη ότι η ίδια λογική πρέπει να ισχύει και για άλλες περιστάσεις που μπορούν να αποτελέσουν «νόμιμους λόγους», υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2. Το αν συγκεκριμένη περίπτωση (π.χ. βλάβη της φήμης) μπορεί κατ' αρχήν να συνιστά «νόμιμο λόγο» αποτελεί νομικό ζήτημα, αλλά το αν σε συγκεκριμένη υπόθεση συ-

65 — Βλ. επίσης απόφαση Pfizer, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 34.

66 — Σκέψη 46.

67 — Σκέψη 55.

ντρέχει η περίπτωση αυτή, αυτό είναι πραγματικό ζήτημα.

66. Καταλήγω επομένως ότι τόσο η ακατάλληλη παρουσίαση του σήματος όσο και η προσπάθεια δημιουργίας ανακριβούς εντυπώσεως ότι υπάρχει εμπορική σχέση με τον δικαιούχο του σήματος μπορούν κατ' αρχήν να βλάψουν τη φήμη του σήματος. Το αν η βλάβη αυτή είναι αρκούντως σοβαρή για να συνιστά «νόμιμο λόγο» υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας είναι πραγματικό ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου.

Τι αποτέλεσμα έχει η παράλειψη ειδοποίησης που υπαγορεύει η πέμπτη προϋπόθεση BMS;

67. Με την πέμπτη προϋπόθεση BMS απαιτείται από τον εισαγωγέα να ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση προς πώληση του ανασυσκευασμένου προϊόντος και να του παραδώσει, εφόσον του ζητηθεί, δείγμα του ανασυσκευασμένου προϊόντος.

68. Με την απόφαση Boehringer I το Δικαστήριο έκρινε ότι, αν ο παράλληλος

εισαγωγέας δεν τηρήσει την προϋπόθεση της προηγούμενης ειδοποίησης, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να αντιταχθεί στη διάθεση στην αγορά του ανασυσκευασθέντος προϊόντος και σε περίπτωση αντιδικίας, εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να κρίνει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κρίσιμες περιστάσεις, αν η προθεσμία εντός της οποίας ο δικαιούχος του σήματος έπρεπε να αντιδράσει ήταν εύλογη. Το Δικαστήριο ανέφερε, τελείως ενδεικτικώς, ως εύλογη προθεσμία το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών⁶⁸.

69. Με τη δεύτερη απόφασή του, το High Court έκρινε ότι η απόφαση Boehringer I δεν διευκρίνιζε ποιο είναι το κατάλληλο μέσο έννομης προστασίας στην περίπτωση που ο εισαγωγέας παρέλειψε να ειδοποιήσει, αλλά πληρούσε τις λοιπές προϋποθέσεις BMS. Το αιτούν δικαστήριο ερωτά, επομένως⁶⁹, εφόσον υποθεθεί ότι συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση, α) αν ο παράλληλος εισαγωγέας προσβάλλει το σήμα με κάθε μεταγενέστερη πράξη εισαγωγής ή μόνον όταν ο δικαιούχος λάβει γνώση του προϊόντος και παρέλθει η προθεσμία ειδοποίησης· β) αν ο δικαιούχος δικαιούται να απαιτήσει χρηματική αποζημίωση υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι πλαστά· γ) αν η χορήγηση του μέσου αυτού έννομης προστασίας υπόκειται στην αρχή της ανα-

68 — Διατακτικό και σκέψη 67.

69 — Τρίτο ερώτημα.

λογικότητας και δ) αν όχι, σε ποια βάση πρέπει να αποτιμηθεί η αποζημίωση.

70. Οι ενάγουσες προβάλλουν ότι κάθε πράξη εισαγωγής που διενεργείται χωρίς να έχει ειδοποιηθεί ο δικαιούχος αποτελεί προσβολή του σήματος, ανεξαρτήτως του αν ο δικαιούχος το γνωρίζει, εφόσον κάθε πράξη παραπλανά τους καταναλωτές ως προς την προέλευση του προϊόντος. Τα μέσα έννομης προστασίας πρέπει να καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία. Οι εναγόμενες προβάλλουν ότι ο δικαιούχος έχει αξίωση αποζημίωσης μόνο για την περίοδο μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση, με οποιονδήποτε τρόπο, της επίμαχης ανασυσκευασίας. Η αρχή της αναλογικότητας έχει εφαρμογή τόσο στα μέσα έννομης προστασίας όσο και στα ουσιαστικά μέτρα. Η Επιτροπή συμφωνεί με την άποψη των εναγουσών ότι στο τρίτο ερώτημα, στοιχείο α', έχει δοθεί απάντηση υπό την έννοια της πρώτης λύσεως που προτείνει το αιτούν δικαστήριο: βλ. την απόφαση *Boehringer I*. Η αποζημίωση πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για την αποκατάσταση οικονομικής ζημίας εφόσον αυτοί δεν αντιβαίνουν στην κοινοτική και τη διεθνή νομοθεσία, ιδίως δε στις αρχές της ισοδυναμίας, της αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας.

71. Το αιτούν δικαστήριο ορθώς υπογραμμίζει ότι η υποχρέωση ειδοποιήσεως δεν

φαίνεται να μπορεί να βασιστεί στη Συνθήκη. Η υποχρέωση αυτή τέθηκε με την απόφαση *Hoffmann-La Roche* για τον λόγο ότι ελάττωνε τον κίνδυνο παραπλανήσεως των καταναλωτών ως προς την προέλευση του προϊόντος⁷⁰. Ο λόγος αυτός αναπτύχθηκε περαιτέρω με την απόφαση *Bristol-Myers Squibb*, με την οποία το Δικαστήριο εξήγησε ότι η υποχρέωση ειδοποιήσεως καθώς και η δυνατότητα (που δόθηκε με την απόφαση εκείνη) του δικαιούχου του σήματος να ζητήσει δείγμα του ανασυσκευασμένου προϊόντος έχει ως σκοπό να μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να εξακριβώσει ότι η ανασυσκευασία δεν πραγματοποιήθηκε κατά τρόπο που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την αρχική κατάσταση του προϊόντος και ότι η παρουσίαση μετά την ανασυσκευασία δεν μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος. Επιτρέπει επίσης στον δικαιούχο του σήματος να προφυλαχθεί καλύτερα από την παραποίηση⁷¹.

72. Η υποχρέωση αυτή είναι επομένως, σε αντίθεση με τις πρώτες τέσσερις προϋποθέσεις *BMS* οι οποίες μπορούν να περιγραφούν ως ουσιαστικές, υποχρέωση διαδικαστικής φύσεως. Ως εκ τούτου, κατά τη γνώμη μου, η κύρωση για την παράβαση της υποχρέωσης ειδοποιήσεως πρέπει να είναι διαφορετική από τις κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση παραβάσεως των λοιπών, ουσιαστικών, προϋποθέσεων *BMS*.

70 — Σκέψη 12.

71 — Σκέψη 78, η οποία επαναλαμβάνεται στην απόφαση *Boehringer I*, σκέψη 61. Βλ. επίσης απόφαση στην υπόθεση *Loendersloot*, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 3, σκέψη 49.

73. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται η σπουδαιότητα της υποχρέωσης ειδοποίησης. Μπορεί να είναι κατ' ουσία διαδικαστική, αλλά δεν παύει να αποτελεί σημαντική εξασφάλιση για τον δικαιούχο του σήματος. Η παράλειψη ειδοποίησης δεν είναι επουσιώδης.

74. Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι, πλην σπανίων περιπτώσεων, η παράλειψη ειδοποίησης είναι εσκεμμένη. Ο παράλληλος εισαγωγέας γνωρίζει ποιος είναι ο δικαιούχος του σήματος και πώς να έλθει σε επαφή μαζί του. Όπως τόνισε ο γενικός εισαγγελέας Jacobs με τις προτάσεις του στην υπόθεση Boehringer I, η υποχρέωση ειδοποίησης «είναι απλή στην εφαρμογή και στην τήρησή της, πράγμα που συμβάλλει στην ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου»⁷².

75. Δύο είναι οι περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν: παράλειψη ειδοποίησης (ή μη προσήκουσα ειδοποίηση), αλλά τήρηση των τεσσάρων πρώτων προϋποθέσεων BMS και παράλειψη ειδοποίησης (ή μη προσήκουσα ειδοποίηση) και μη τήρηση ενός ή περισσότερων των λοιπών τεσσάρων προϋποθέσεων BMS.

76. Στην πρώτη από τις δύο αυτές περιπτώσεις, στην οποία βασίζεται το ερώτημα του

αιτούντος δικαστηρίου, έχω τη γνώμη ότι θα ήταν δυσανάλογο να επιβληθούν το ίδιο αυστηρές κυρώσεις στον παράλληλο εισαγωγέα που παρέλειψε να ειδοποιήσει με αυτές που επιβάλλονται στην περίπτωση του εισαγωγέα ο οποίος, επιπλέον της παραλείψεως ειδοποίησης, δεν τήρησε μία ή περισσότερες από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Πάντως, πρέπει να προβλέπεται η δέουσα κύρωση, διότι, όπως εξήγησα ανωτέρω, η ειδοποίηση αποτελεί σημαντική διαδικαστική υποχρέωση με την παράλειψη ειδοποίησης ο παράλληλος εισαγωγέας στερεί (εσκεμμένως) από τον δικαιούχο του σήματος τη δυνατότητα να προβεί σε προηγούμενο έλεγχο τον οποίο του επιτρέπει η Κοινότητα. Η κύρωση επομένως πρέπει να είναι αποτελεσματική και αποτρεπτική. Δεν πρέπει ωστόσο να είναι ισοδύναμη με την κύρωση που επιβάλλεται στην περίπτωση που επιπλέον δεν τηρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, διότι έτσι θα προέκυπτε δυσαναλογία.

77. Οι εναγόμενες εκφράζουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι ο δικαιούχος, έχοντας λάβει γνώση από άλλη πηγή για την ύπαρξη ανασυσκευασμένου προϊόντος, καθυστερεί εσκεμμένως να κινήσει την ένδικη διαδικασία σκοπεύοντας να αυξήσει την ενδεχόμενη αποζημίωση λόγω προσβολής του εκ του σήματος δικαιώματος. Έχω τη γνώμη ότι το να μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να επωφεληθεί με τον τρόπο αυτό από τη δική του καθυστέρηση θα ήταν επίσης δυσανάλογο και πράγματι άδικο.

78. Ομοίως, εφόσον ο παράλληλος εισαγωγέας ασκεί (πράγματι) δικαιώματα που του παρέχει η κοινοτική νομοθεσία, η κύρωση δεν πρέπει να δημιουργεί διακρίσεις σε

72 — Σκέψη 133.

βάρος του για τον λόγο ότι ασκεί δικαιώματα που απορρέουν από την κοινοτική και όχι από την εθνική νομοθεσία: πρέπει δε να μην τον περιάγει στην πράξη σε αδυναμία να ασκήσει τα δικαιώματα αυτά.

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κυρώσει για μη τήρηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων και να επιβάλει χωριστή επιπλέον κύρωση για την παράλειψη ειδοποιήσεως.

Ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως;

79. Εν πάση περιπτώσει, στον εθνικό δικαστή εναπόκειται να ορίσει τη δέουσα για την τήρηση των παραμέτρων αυτών κύρωση.

80. Η δεύτερη αναφερθείσα ανωτέρω περίπτωση είναι, ασφαλώς, υποθετική όσον αφορά την υπό κρίση υπόθεση. Την εξετάζω όμως για λόγους πληρότητας. Η κατάσταση στην περίπτωση αυτή είναι πολύ διαφορετική. Η παράλειψη ειδοποιήσεως αποτελεί στις περιπτώσεις αυτές επιβαρυντικό παράγοντα, διότι καθιστά δυσχερέστερο στον δικαιούχο του σήματος να εναντιωθεί νομίμως στη χρησιμοποίηση της ανασυσκευασίας (είτε γενικώς για τον λόγο ότι η ανασυσκευασία δεν είναι αναγκαία είτε ειδικώς για τον λόγο ότι η συγκεκριμένη ανασυσκευασία δεν πληροί τη δεύτερη, τρίτη και/ή τέταρτη προϋπόθεση BMS). Αν, όπως είναι πιθανό, η παράλειψη ειδοποιήσεως είναι εσκεμμένη, σκοπός της θα είναι η πρόσβαση του παράλληλου εισαγωγέα στην αγορά πριν μπορέσει ο δικαιούχος του σήματος να αντισταθεί τα δικαιώματά του. Υπό τις συνθήκες αυτές, θεωρώ ότι ο εθνικός δικαστής πρέπει να επιβάλει τις κανονικές

81. Το αιτούν δικαστήριο ερωτά⁷³ αν ο εισαγωγέας οφείλει να αποδείξει ότι η νέα συσκευασία πληροί κάθε μία από τις προϋποθέσεις ή αν το βάρος αποδείξεως διαφέρει ανάλογα με την προϋπόθεση και με ποιον τρόπο. Στο πλαίσιο της τέταρτης προϋποθέσεως BMS (ζημία της φήμης του σήματος), το αιτούν δικαστήριο ερωτά επίσης⁷⁴ ποιος βαρύνεται με την απόδειξη ότι η συγκεκριμένη μορφή σχεδιασμού της εξωτερικής συσκευασίας βλάπτει τη φήμη του σήματος στην περίπτωση που (όπως υποθέτω ότι συμβαίνει) το ζήτημα αν ο σχεδιασμός αυτός είναι βλαπτικός είναι ζήτημα πραγματικών περιστατικών.

82. Είναι σαφές ότι οι συνέπειες των πέντε προϋποθέσεων BMS και το αν στην πράξη τηρείται η προσήκουσα σχέση μεταξύ του άρθρου 7, παράγραφος 1 και του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας θα εξαρτηθούν

73 — Πρώτο ερώτημα, στοιχείο α'.

74 — Πρώτο ερώτημα, στοιχείο δ'.

σε μεγάλο βαθμό από το ποιος διάδικος βαρύνεται με την απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Τα στοιχεία που παρέχει η απόφαση Boehringer I, ότι δηλαδή το βάρος αποδείξεως είναι δικονομικό ζήτημα που καθορίζεται από το εθνικό δικαστήριο εφόσον το αποτέλεσμα δεν δημιουργεί διακρίσεις, αποδείχθηκαν ότι δεν είναι αρκετά ακριβή, όπως φαίνεται από την υπό κρίση διάταξη παραπομπής. Ανάλογα με το ποια πλευρά θα υποχρεωθεί από το εθνικό δικαστήριο να φέρει το βάρος αποδείξεως σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, τα ίδια πραγματικά περιστατικά μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική λύση σε κάθε κράτος μέλος, αποτέλεσμα που αντιβαίνει στον σκοπό της εναρμονίσεως τον οποίο επιδιώκει η οδηγία⁷⁵.

83. Για να καθοριστεί ο ρόλος που διαδραματίζουν η κοινοτική και η εθνική νομοθεσία αντίστοιχα, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του καθορισμού του ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως και του πώς πρέπει να παρασχεθεί η απόδειξη αυτή. Συμφωνώ με το αιτούν δικαστήριο ότι θα ήταν χρήσιμο να υποδείξει το Δικαστήριο στα εθνικά δικαστήρια ποια πλευρά φέρει το βάρος αποδείξεως όσον αφορά καθεμία από τις πέντε προϋποθέσεις BMS. Αν αυτό συμβεί, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παρασχεθεί η απόδειξη αυτή σε σχέση με κάθε μία προϋπόθεση θα εμπίπτει πλέον στους εθνικούς δικονομικούς κανόνες και στους εθνικούς κανόνες περί αποδείξεως.

84. Οι ενάγουσες προβάλλουν ότι το βάρος αποδείξεως και των πέντε προϋποθέσεων

πρέπει να το φέρουν οι εναγόμενες, διότι η ανασυσκευασία, από τη φύση της, θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα του δικαιούχου του σήματος.

85. Οι εναγόμενες προβάλλουν δύο απόψεις. Κυρίως, προβάλλουν ότι το βάρος αποδείξεως των πέντε αυτών προϋποθέσεων πρέπει να το φέρει ο δικαιούχος του σήματος. Η ερμηνεία αυτή δεν μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο που έθεσε η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Bristol-Myers Squibb⁷⁶ και δεν θα την εξετάσω περαιτέρω.

86. Επικουρικός, προβάλλουν ότι το βάρος αποδείξεως πρέπει να κατανέμεται κατά τρόπον ώστε να βαρύνει τον διάδικο ο οποίος κατ' ουσίαν προβαίνει σε καταφατικό ισχυρισμό όσον αφορά το επίδικο θέμα (προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να υποχρεωθεί να αποδείξει αρνητικό ισχυρισμό). Δέχονται, επομένως, ότι όσον αφορά την πρώτη (το αναγκαίο της ανασυσκευασίας για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά), την τρίτη (σαφής προσδιορισμός του κατασκευαστή και του εισαγωγέα) και την πέμπτη προϋπόθεση (ειδοποίηση), ο παράλληλος εισαγωγέας πρέπει να φέρει το βάρος αποδείξεως. Ισχυρίζονται, ωστόσο, ότι ο δικαιούχος του σήματος πρέπει να υποχρεώνεται να αιτιολογεί κάθε αξίωσή του σχετικά με το ότι η ανασυσκευασία δεν πληροί τη

75 — Βλ. απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2005, C-405/03, Class International (Σύλλογή 2005, σ. I-8735, σκέψη 73).

76 — Βλ., π.χ., τη διατύπωση των σκέψεων 49 έως 50, 69, 73, 74 και 78 της αποφάσεως Bristol-Myers Squibb.

δεύτερη προϋπόθεση (ότι δεν επηρεάζεται η αρχική κατάσταση, ότι φέρει τις αρχικές οδηγίες χρήσεως) ή την τέταρτη προϋπόθεση (παρουσίαση που δεν βλάπτει τη φήμη).

87. Η Επιτροπή προβάλλει ότι, κατ' αρχάς, οι εθνικοί δικονομικοί κανόνες ορίζουν το ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις BMS. Ωστόσο, οι εθνικοί δικονομικοί κανόνες που ορίζουν ότι το βάρος αποδείξεως φέρει ο παράλληλος εισαγωγέας μπορούν να διαρρυθμιστούν εάν αυτός επιτύχει να αποδείξει ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος στεγανοποίησεως των εθνικών αγορών⁷⁷. Στην περίπτωση αυτή, το βάρος αποδείξεως καθεμίας των προϋποθέσεων BMS φέρει ο διάδικος που είναι πιθανότερο να διαθέτει τις κρίσιμες πληροφορίες για την εκτίμηση της προϋποθέσεως αυτής.

88. Από την εξέτασή τους προκύπτει σαφώς ότι οι πέντε προϋποθέσεις δεν έχουν ομοιογένεια. Η πρώτη προϋπόθεση είναι δυνητικά σύνθετη. Ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να είναι απαραίτητη η λεπτομερής ανάλυση των νομικών και πραγματικών συνθηκών της αγοράς του κράτους μέλους εισαγωγής προκειμένου να καθοριστεί αν η ανασυσκευασία είναι αναγκαία για να μπορέσει ο παράλληλος εισαγωγέας να έχει πρόσβαση στην αγορά εκείνη και να

διαθέσει αποτελεσματικά το προϊόν. Εκ πρώτης όψεως, η δεύτερη και η τέταρτη προϋπόθεση φαίνονται σύνθετες. Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, καθεμία από αυτές απαιτεί κατ' ουσίαν μία σχετικά απλή εκτίμηση: μπορεί η μεταβολή του προϊόντος μέσω της ανασυσκευασίας να συνεπάγεται πραγματικό κίνδυνο βλάβης της αρχικής καταστάσεως του εν λόγω προϊόντος (δεύτερη προϋπόθεση); είναι δε η νέα παρουσίαση του προϊόντος ικανή να δημιουργήσει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης της φήμης του σήματος (τέταρτη προϋπόθεση); Η τρίτη και η πέμπτη προϋπόθεση είναι μάλλον σαφέστερες.

89. Ανάλογα με το ποια προϋπόθεση εξετάζεται, μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο εφικτό στον παράλληλο εισαγωγέα ή στον δικαιούχο του σήματος να συγκεντρώσει το αναγκαίο υλικό για να αποδείξει αν πληρούται (ή όχι) η συγκεκριμένη προϋπόθεση και, επομένως, είναι λογικό να ζητείται από αυτόν να το πράξει για να αντιστρέψει το βάρος αποδείξεως.

90. Ακόμη σπουδαιότερο, η υποχρέωση του παράλληλου εισαγωγέα να φέρει το βάρος αποδείξεως και των πέντε προϋποθέσεων θα είχε ως συνέπεια να γείρει η πλάστιγγα ακόμη περισσότερο σε βάρος της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (θεμελιώδης αρχή) και υπέρ της προστασίας των

⁷⁷ — Απόφαση της 8ης Απριλίου 2003, C-244/00, Van Doren (Συλλογή 2003, σ. I-3051, σκέψεις 37 και 41).

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (εξαιρέση από την αρχή αυτή). Αντιθέτως, υποχρεώνοντας τον δικαιούχο του σήματος να φέρει το βάρος αποδείξεως και των πέντε προϋποθέσεων θα καθιστούσε γι' αυτόν δυσχερέστερο να προβάλει τα δικαιώματά του βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας και (όπως έχω τονίσει) θα ερχόταν σε αντίθεση με την απόφαση *Bristol-Myers Squibb*.

Νομίζω ότι από τη λογική του αποσπάσματος αυτού απορρέει σιωπηρά ότι ο παράλληλος εισαγωγέας πρέπει να αποδείξει την αναγκαιότητα προκειμένου να ανατρέψει το τεκμήριο ότι ο δικαιούχος του σήματος έχει την εξουσία να αντιταχθεί στη διάθεση στο εμπόριο των ανασυσκευασμένων προϊόντων. Δύσκολα νοείται να ζητηθεί από αυτόν που έχει την εξουσία να αποδείξει ότι δεν μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να την ασκήσει.

91. Κατά τη γνώμη μου, επομένως, καμία από τις δύο αυτές επιλογές δεν μπορεί να γίνει δεκτή· πρέπει επομένως να εξεταστεί κάθε προϋπόθεση χωριστά.

Η πρώτη προϋπόθεση: η αναγκαιότητα

92. Το Δικαστήριο τόνισε με την απόφασή του στην υπόθεση *Bristol-Myers Squibb* ότι «η εξουσία του δικαιούχου σήματος προστατευομένου σ' ένα κράτος μέλος να αντιτάσσεται στην εμπορία των επανασυσκευασθέντων προϊόντων, εφόσον φέρουν το σήμα αυτό, δεν πρέπει να περιορίζεται παρά μόνο στο μέτρο που η επανασυσκευασία στην οποία έχει προβεί ο εισαγωγέας είναι αναγκαία για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής»⁷⁸.

93. Νομίζω επίσης ότι ο παράλληλος εισαγωγέας είναι η πλευρά που είναι πιθανότερο να διαθέτει την πληροφορία που θα του επιτρέψει να αναλάβει το βάρος να αποδείξει ότι η ανασυσκευασία είναι αναγκαία. Κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, ο παράλληλος εισαγωγέας θα είναι εξοικειωμένος με τους κανόνες που διέπουν τη διανομή και τη διάθεση στην αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων στο κράτος μέλος εισαγωγής. Θα είναι ενημερωμένος για θέματα όπως το τι απαιτείται, σε ποια γλώσσα, για το ενημερωτικό φυλλάδιο που απευθύνεται στους ασθενείς και για μέγεθος της συσκευασίας του προϊόντος που συνήθως συνταγογραφείται (ή μη) και/ή το μέγεθος τη δαπάνη του οποίου συνήθως αποδίδει το σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως. Αυτός επίσης έχει το εμπορικό κίνητρο να ερευνησει αν (π.χ.) σε συγκεκριμένο κράτος μέλος υπάρχει αντίδραση των ασθενών στην επικόλληση νέας ετικέτας⁷⁹, οπότε

78 — Σκέψη 56.

79 — Π.χ., επειδή στις συσκευασίες αυτές συνεχίζουν να αναγράφονται, εν μέρει, πληροφορίες σε γλώσσα την οποία οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείς δεν γνωρίζουν και πιθανόν να μην εμπιστεύονται, ή, γενικότερα, επειδή οι ασθενείς μπορεί να υποπτευτούν ότι οι συσκευασίες αυτές έχουν παραποιηθεί.

υπάρχει αναγκαιότητα ανασυσκευασίας του προϊόντος, αντί της επικολλήσεως νέας ετικέτας, προκειμένου να διατεθεί επιτυχώς στην αγορά το προϊόν.

94. Θεωρώ επομένως ότι ο παράλληλος εισαγωγέας πρέπει να βαρύνεται με την απόδειξη της αναγκαιότητας.

Η δεύτερη προϋπόθεση: ανυπαρξία επιπτώσεως στην κατάσταση του προϊόντος

95. Ο παράλληλος εισαγωγέας είναι αυτός που επιλέγει την έκταση και τη μέθοδο της ανασυσκευασίας του προϊόντος και έχει την εποπτεία (και επομένως τον έλεγχο) της διαδικασίας ανασυσκευασίας. Γνωρίζει ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί νομίμως «να αντιτάσσεται σε κάθε επανασυσκευασία που συνεπάγεται τον κίνδυνο να εκτεθεί το προϊόν που περιέχεται στη συσκευασία σε επεμβάσεις ή επιδράσεις που επηρεάζουν την αρχική του κατάσταση»⁸⁰ και ότι η ανασυσκευασία πρέπει να πραγματοποιείται

«υπό συνθήκες που δεν μπορούν να επηρεάσουν την αρχική κατάσταση του προϊόντος»⁸¹. Ο παράλληλος εισαγωγέας πρέπει επομένως να αποδείξει ότι αυτό που επέλεξε να πράξει και ο τρόπος με τον οποίο το πράττει θα διατηρήσει την ακεραιότητα του προϊόντος που φέρει το σήμα. Θεωρώ ότι αυτό δεν ισοδυναμεί με αρνητική απόδειξη, όπως ισχυρίζονται οι εναγόμενες. Επιπλέον, όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, ο παράλληλος εισαγωγέας θα έχει ασφαλώς πείσει τις αρμόδιες κανονιστικές αρχές ότι η διαδικασία της ανασυσκευασίας δεν συνεπάγεται κανένα κίνδυνο βλάβης της καταστάσεως των προϊόντων. Το Δικαστήριο έχει υπογραμμίσει⁸² ότι, στο πλαίσιο της δεύτερης προϋποθέσεως BMS, ο εν λόγω κίνδυνος πρέπει να είναι πραγματικός και όχι υποθετικός ή αφηρημένος.

96. Κατά τη γνώμη μου, ο παράλληλος εισαγωγέας πρέπει να φέρει το βάρος αποδείξεως για την ανυπαρξία επιπτώσεως.

Η τρίτη προϋπόθεση: σαφής προσδιορισμός του εισαγωγέα και του κατασκευαστή

97. Αυτός που καθορίζει και ελέγχει τη συσκευασία είναι ο παράλληλος εισαγωγέας.

80 — Σκέψη 59 της αποφάσεως Bristol-Myers Squibb.

81 — Σκέψη 60 της αποφάσεως Bristol-Myers Squibb.

82 — Βλ. σκέψεις 61 έως 63 της αποφάσεως Bristol-Myers Squibb.

Καθορίζει ζητήματα όπως το χρώμα, το μέγεθος και η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση των πληροφοριών καθώς και τη θέση των πληροφοριών αυτών. Επομένως, ο παράλληλος εισαγωγέας βαρύνεται με την απόδειξη ότι υπάρχει σαφής προσδιορισμός του δικαιούχου του σήματος και του παράλληλου εισαγωγέα στο ανασυσκευασθέν προϊόν.

τον ισχυρισμό αυτό. Επομένως, αυτός πρέπει να φέρει το βάρος της θετικής αποδείξεως ότι υπάρχει προσβολή των δικαιωμάτων του από το σήμα⁸⁴.

Η πέμπτη προϋπόθεση: ειδοποίηση

Η τέταρτη προϋπόθεση: παρουσίαση που δεν βλάπτει τη φήμη

98. Έχω τονίσει ότι, κατά τη γνώμη μου, η τέταρτη προϋπόθεση BMS δεν πληρούται όταν η συσκευασία δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο βλάβης της φήμης του σήματος⁸³. Επομένως, ο δικαιούχος του σήματος πρέπει να βαρύνεται με την απόδειξη ότι αυτό ισχύει. Αυτός είναι ο πλέον κατάλληλος για να γνωρίζει αν η ανασυσκευασία δεν δημιουργεί κίνδυνο ή αν υφίσταται πιθανός κίνδυνος βλάβης της φήμης του σήματος. Αν εκτιμά ότι ο κίνδυνος είναι σοβαρός, αυτός είναι ο πλέον κατάλληλος για να αποδείξει

99. Ο παράλληλος εισαγωγέας ελέγχει εξ ορισμού αν, τότε και με ποιον τρόπο θα ενημερώσει τον δικαιούχο του σήματος ότι προτίθεται να ανασυσκευάσει το προϊόν που φέρει το σήμα και να το πωλήσει στο κράτος μέλος εισαγωγής. Επομένως, αυτός πρέπει να βαρύνεται με την απόδειξη ότι προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να τον ειδοποιήσει προσηκόντως⁸⁵.

84 — Βλ. απόφαση Van Doren, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 77, σκέψη 41. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, στην περίπτωση που υφίσταται πραγματικός κίνδυνος στεγανοποιήσεως των αγορών, αν ο εισαγωγέας φέρει το βάρος της αποδείξεως ότι τα προϊόντα του διατέθηκαν στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ με τη συγκατάθεσή του δικαιούχου του σήματος, ο δικαιούχος του σήματος οφείλει πρώτος να αποδείξει ότι τα προϊόντα διατέθηκαν αρχικά στο εμπόριο εκτός ΕΟΧ, προκειμένου να προβάλει προσβολή των δικαιωμάτων του που του παρέχει το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας, στη συνέχεια δε ο παράλληλος εισαγωγέας φέρει το βάρος να αποδείξει τη μετέπειτα διάθεση των προϊόντων στο εμπόριο εντός ΕΟΧ από τον δικαιούχο του σήματος ή με τη συγκατάθεσή του. Βλ. επίσης απόφαση Class International, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 73, σκέψεις 70 έως 75 ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το Δικαστήριο καθορίζει ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως της προσβολής των εκ του σήματος δικαιωμάτων.

85 — Χρησιμοποιώ τη διατύπωση αυτή διότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να τιμωρείται ο παράλληλος εισαγωγέας αν προέβη σε όλες τις λογικές ενέργειες για να ειδοποιήσει τον δικαιούχο αλλά για κάποιο λόγο, π.χ. λόγω έλλειψης επικοινωνίας στον οργανισμό του δικαιούχου του σήματος, δεν κατάστη δυνατό να φθάσει η ειδοποίηση στο αρμόδιο τμήμα.

83 — Σημείο 61 ανωτέρω.

Πρόταση

100. Για τους προεκτεθέντες λόγους, θεωρώ ότι στις ερωτήσεις που υπέβαλε το Court of Appeal (Civil Division), Αγγλία και Ουαλία, πρέπει να δοθούν οι εξής απαντήσεις:

- Οι πέντε προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την απόφαση συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-427/93, C-429/93 και C-436/93, Bristol-Myers Squibb, Συλλογή 1996, σ. I-3457 («οι προϋποθέσεις BMS) δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση που παράλληλος εισαγωγέας διαθέτει στο εμπόριο κράτους μέλους φαρμακευτικό προϊόν που εισάγεται από άλλο κράτος μέλος με την αρχική εσωτερική και εξωτερική του συσκευασία επί της οποίας επικολλά πρόσθετη εξωτερική ετικέτα στη γλώσσα του κράτους μέλους εισαγωγής.

- Η προϋπόθεση περί αναγκαιότητας της ανασυσκευασίας (πρώτη προϋπόθεση BMS) έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση της αλλαγής της εξωτερικής συσκευασίας και δεν εκτείνεται επομένως στον συγκεκριμένο τρόπο και στο σύστημα αλλαγής συσκευασίας.

- Η προϋπόθεση ότι η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν πρέπει να μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος ή τη φήμη του δικαιούχου του (τέταρτη προϋπόθεση BMS) δεν περιορίζεται σε συσκευασία που είναι ελαττωματική, κακής ποιότητας ή χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, αλλά κρίσιμο είναι αν υφίσταται σοβαρός κίνδυνος βλάβης της φήμης του σήματος.

Τόσο η ακατάλληλη παρουσίαση του σήματος όσο και η προσπάθεια δημιουργίας ανακριβούς εντυπώσεως ότι υπάρχει εμπορική σχέση με τον δικαιούχο του σήματος μπορούν κατ' αρχήν να βλάψουν τη φήμη του σήματος. Το αν συγκεκριμένες μορφές ανασυσκευασίας προκαλούν τη βλάβη αυτή και το αν η βλάβη αυτή είναι αρκούντως σοβαρή για να συνιστά «νόμιμο λόγο», υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας, είναι πραγματικό ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου.

- Στην περίπτωση που ο εισαγωγέας παρέλειψε να προβεί σε προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά συμμορφώθηκε με όλες τις λοιπές προϋποθέσεις BMS, προσβάλλει το σήμα με κάθε μεταγενέστερη πράξη εισαγωγής. Στην αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου εμπίπτει να καθορίσει τη δέουσα κύρωση, η οποία πρέπει να είναι αποτελεσματική και αποτρεπτική. Πρέπει επίσης να είναι ανάλογη και επομένως δεν πρέπει να είναι ισοδύναμη με την κύρωση που επιβάλλεται στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις BMS.
- Ο παράλληλος εισαγωγέας βαρύνεται με την απόδειξη ότι συμμορφώθηκε με την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και πέμπτη προϋπόθεση BMS. Ο δικαιούχος του σήματος βαρύνεται με την απόδειξη ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος βλάβης της φήμης του σήματος ή του ιδίου (τέταρτη προϋπόθεση BMS).