

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)  
της 26ης Απριλίου 2007\*

Στην υπόθεση C-348/04,

με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) με απόφαση της 17ης Ιουνίου 2004, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 12 Αυγούστου 2004, στο πλαίσιο της δίκης

**Boehringer Ingelheim KG,**

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

κατά

**Swingward Ltd,**

\* Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.

και

**Boehringer Ingelheim KG,**

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

κατά

**Dowelhurst Ltd,**

και

**Glaxo Group Ltd**

κατά

**Swingward Ltd,**

και

**Glaxo Group Ltd,**

**The Wellcome Foundation Ltd,**

κατά

**Dowelhurst Ltd,**

και

**SmithKline Beecham plc,**

**Beecham Group plc,**

I - 3432

**SmithKline & French Laboratories Ltd**

κατά

**Dowelhurst Ltd,**

και

**Eli Lilly and Co.**

κατά

**Dowelhurst Ltd,**

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δεύτερο τμήμα),

συγκείμενο από τους C. W. A. Timmermans, πρόεδρο τμήματος, J. Klučka, J. Makarczyk, Γ. Αρέστη και L. Bay Larsen (εισηγητή), δικαστές,

γενική εισαγγελέας: E. Sharpston

γραμματέας: K. Sztranc-Sławiczek, υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 26ης Ιανουαρίου 2006,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

- η Boehringer Ingelheim KG και η Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, εκπροσωπούμενες από τον R. Subiotto, solicitor, καθώς και από τους E. Gonzalez Diaz και I. McGrath, legal advisers,
  
- η Eli Lilly and Co., εκπροσωπούμενη από τους S. Thorley και G. Hobbs, QC, καθώς και από τον G. Pritchard, barrister,
  
- οι Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc και SmithKline & French Laboratories Ltd, εκπροσωπούμενες από τους M. Silverleaf, QC, και R. Hacon, barrister,
  
- η Swingward Ltd και η Dowelhurst Ltd, εκπροσωπούμενες από τους N. Green και R. Arnold, QC, που ενεργούν κατ' εντολή του C. Tunstall, solicitor,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τους N. Rasmussen και M. Shotter,

αφού άκουσε τη γενική εισαγγελία που ανέπτυξε τις προτάσεις της κατά τη συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2006,

εκδίδει την ακόλουθη

### Απόφαση

- <sup>1</sup> Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 7, παράγραφος 2, 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), όπως τροποποιήθηκε με τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, της 2ας Μαΐου 1992 (ΕΕ 1994, L 1, σ. 3, στο εξής: οδηγία 89/104).
  
- <sup>2</sup> Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφορών μεταξύ των Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc,

SmithKline and French Laboratories Ltd και Eli Lilly and Co. (στο εξής, από κοινού: Boehringer Ingelheim κ.λπ.), οι οποίες είναι παρασκευάστριες φαρμακευτικών προϊόντων, και των Swingward Ltd (στο εξής: Swingward) και Dowelhurst Ltd (στο εξής: Dowelhurst), που είναι παράλληλοι εισαγωγείς και έμποροι των προϊόντων αυτών, όσον αφορά φάρμακα των Boehringer Ingelheim κ.λπ. που εισήγαγαν παράλληλα και διέθεσαν στο εμπόριο στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Swingward και Dowelhurst, κατόπιν ανασυσκευασίας και επικολλήσεως νέας ετικέτας.

### Το κοινοτικό δίκαιο

- 3 Δυνάμει του άρθρου 28 ΕΚ, οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος απαγορεύονται μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, κατά το άρθρο 30 ΕΚ, οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί των εισαγωγών μεταξύ των κρατών μελών που δικαιολογούνται για λόγους προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας επιτρέπονται όταν δεν αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκαλυμμένο περιορισμό του ενδοκοινοτικού εμπορίου.
- 4 Το άρθρο 7 της οδηγίας 89/104, με τίτλο «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 αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιούται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.»

- 5 Το άρθρο 65, παράγραφος 2, της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σε συνδυασμό με το παράρτημα XVII, σημείο 4, αυτής, τροποποίησε το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/104 για τους σκοπούς της Συμφωνίας και η φράση «μέσα στην Κοινότητα» αντικαταστάθηκε από τις λέξεις «στην αγορά ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη».

**Οι διαφορές της κύριας δίκης, η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως στην υπόθεση C-143/00 και τα προδικαστικά ερωτήματα που υπέβαλε το αιτούν δικαστήριο στην παρούσα υπόθεση**

- 6 Οι Boehringer Ingelheim κ.λπ. διέθεσαν στο εμπόριο τα φάρμακα που αφορούσαν οι διαφορές της κύριας δίκης, με διάφορα σήματα, εντός της Κοινότητας, όπου αγοράστηκαν από τη Swingward και την Dowelhurst και εισήχθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εταιρίες αυτές, προκειμένου να τα διαθέσουν στο εμπόριο εντός του κράτους μέλους αυτού, άλλαξαν εν μέρει τη συσκευασία των φαρμάκων αυτών καθώς και τα έντυπα φύλλα οδηγιών που τα συνόδευαν.
- 7 Οι αλλαγές στις οποίες προέβησαν διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις επικολλήθηκε στην αρχική συσκευασία μια ετικέτα με σημαντικές πληροφορίες, π.χ. την επωνυμία του παράλληλου εισαγωγέα και τον



αριθμό άδειας για την παράλληλη εισαγωγή. Στις περιπτώσεις αυτές εξακολουθούν να είναι αναγνώσιμες επί της συσκευασίας οι ενδείξεις που υπάρχουν σε άλλες γλώσσες πλην της αγγλικής και το σήμα δεν έχει επικαλυφθεί. Σε άλλες περιπτώσεις το προϊόν τοποθετήθηκε σε νέες συσκευασίες που επινοήθηκαν από τον παράλληλο εισαγωγέα και επί των οποίων έχει αναπαραχθεί το σήμα. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις το προϊόν τοποθετήθηκε σε νέες συσκευασίες που έχουν επινοήθηκαν από τον παράλληλο εισαγωγέα και επί των οποίων δεν έχει αναπαραχθεί το σήμα του κατασκευαστή, αλλά αναγράφεται η κοινή ονομασία του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, η συσκευασία που βρίσκεται μέσα στο κουτί φέρει το αρχικό σήμα, αλλά έχει επικολληθεί αυτοκόλλητη ετικέτα με την κοινή ονομασία του προϊόντος και την επωνυμία της φαρμακοβιομηχανίας που το παρήγαγε και του κατόχου της άδειας παράλληλης εισαγωγής.

- 8 Οι Boehringer Ingelheim κ.λπ. είχαν αντιρρήσεις για τις αλλαγές αυτές και άσκησαν αγωγές ενώπιον του High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Ηνωμένο Βασίλειο), ισχυριζόμενες ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους επί του σήματος.
- 9 Το εν λόγω δικαστήριο κρίνοντας ότι η επίλυση των διαφορών στην κύρια δίκη εξαρτάται από την ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου, αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα εξής προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Μπορεί ο δικαιούχος σήματος να χρησιμοποιήσει τα εκ του σήματος δικαιώματά του για να σταματήσει ή να εμποδίσει την εισαγωγή δικών του εμπορευμάτων από ένα κράτος μέλος σε άλλο ή να εμποδίσει ακολούθως την εμπορία ή διαφήμισή τους, όταν η εισαγωγή, εμπορία ή διαφήμιση δεν προσβάλλει —ουσιωδώς τουλάχιστον— το ειδικό αντικείμενο των δικαιωμάτων του;

- 2) Διαφέρει η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα αν ο δικαιούχος ισχυρίζεται ότι ο εισαγωγέας ή ο επόμενος στην αλυσίδα διανομής έμπορος χρησιμοποιεί το σήμα του κατά τρόπο που, χωρίς να προσβάλλει το ειδικό του αντικείμενο, είναι μη αναγκαίος;
  
- 3) Αν ο εισαγωγέας των εμπορευμάτων του δικαιούχου ή ο εμπορευόμενος αυτά τα εισαγόμενα εμπορεύματα οφείλει ν' αποδείξει ότι είναι "αναγκαίο" να χρησιμοποιήσει το σήμα του δικαιούχου, πληρούται η προϋπόθεση αυτή, αν ο εισαγωγέας ή ο εμπορευόμενος αυτός αποδείξει ότι δικαιολογείται η χρήση του σήματος, για να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε: α) μέρος μόνον της αγοράς των εμπορευμάτων, β) ολόκληρη την αγορά των εμπορευμάτων, ή μήπως απαιτείται να έχει η χρήση του σήματος ουσιώδη σημασία για να μπορέσουν να διατεθούν τα εμπορεύματα στην αγορά; Αν ούτε το ένα ούτε το άλλο ισχύει, ποια είναι η έννοια του "αναγκαίου";
  
- 4) Αν ο δικαιούχος σήματος δικαιούται, εκ πρώτης όψεως, να τύχει έννομης προστασίας για τα εκ του σήματος εθνικά του δικαιώματα καθ' οιασδήποτε μη αναγκαίας χρησιμοποιήσεως του σήματός του επί εμπορευμάτων ή σε σχέση προς αυτά, αποτελεί καταχρηστική συμπεριφορά και συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο, σύμφωνα με τη δεύτερη περίοδο του άρθρου 30 ΕΚ, το να χρησιμοποιεί το δικαίωμα αυτό για να εμποδίσει ή να αποκλείσει παράλληλες εισαγωγές δικών του εμπορευμάτων που δεν απειλούν το ειδικό αντικείμενο ή την ουσιώδη λειτουργία του σήματος;
  
- 5) Εάν ο εισαγωγέας ή ο εμπορευόμενος εισαγόμενα εμπορεύματα προτίθεται να χρησιμοποιήσει το σήμα του δικαιούχου επί των εμπορευμάτων αυτών ή σε σχέση με αυτά, η χρήση δε αυτή δεν προσβάλλει το ειδικό αντικείμενο του σήματος, υποχρεούται, παρ' όλα αυτά, να ειδοποιήσει προηγουμένως τον δικαιούχο για την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει το σήμα;

- 6) Σημαίνει η καταφατική απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα ότι η παράλειψη του εισαγωγέα ή εμπορευομένου να ειδοποιήσει προηγουμένως τον δικαιούχο του σήματος επιτρέπει στον δικαιούχο αυτό να περιορίσει ή να εμποδίσει την εισαγωγή ή περαιτέρω εμπορία των εμπορευμάτων αυτών, έστω και αν αυτή δεν πρόκειται να προσβάλει το ειδικό αντικείμενο του σήματος;
- 7) Αν ο εισαγωγέας ή ο εμπορευόμενος εισαγόμενα εμπορεύματα υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως τον δικαιούχο του σήματος για χρήσεις του σήματος που δεν προσβάλλουν το ειδικό αντικείμενο του σήματος,
- α) ισχύει η υποχρέωση αυτή για κάθε χρήση του σήματος, όπως η διαφήμιση, η νέα σήμανση και η ανασυσκευασία ή, αν ισχύει για ορισμένες μόνον χρήσεις, για ποιες;
- β) πρέπει ο δικαιούχος να ειδοποιηθεί από τον εισαγωγέα ή τον εμπορευόμενο ή αρκεί το ότι έχει ειδοποιηθεί;
- γ) ποια είναι η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ειδοποιηθεί ο δικαιούχος;
- 8) Μπορεί ένα εθνικό δικαστήριο κράτους μέλους, κατόπιν αγωγής του δικαιούχου σήματος, να διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα, να επιδικάζει αποζημιώσεις,

να διατάσσει την παράδοση των επιδίκων εμπορευμάτων ή να παρέχει άλλες μορφές έννομης προστασίας για εισαγόμενα εμπορεύματα ή τη συσκευασία ή τη διαφήμισή τους, όταν μια τέτοια μορφή ένδικης προστασίας α) ναι μεν διακόπτει ή εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων που έχουν τεθεί στην αγορά εντός της ΕΚ από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του, β) δεν αποσκοπεί όμως στην αποτροπή της προσβολής του ειδικού αντικειμένου των δικαιωμάτων ούτε συντελεί στην αποτροπή αυτής της προσβολής;»

- 10 Επί της αιτήσεως αυτής για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως εκδόθηκε η απόφαση της 23ης Απριλίου 2002, C-143/00, Boehringer Ingelheim κ.λπ. (Συλλογή 2002, σ. I-3759), με την οποία το Δικαστήριο αποφάνθηκε ως εξής:

- «1) Το άρθρο 7, παράγραφος 2, της πρώτης οδηγίας 89/104 [...] έχει την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να ασκεί το δικαίωμά του επί του σήματος για να εμποδίζει την ανασυσκευασία φαρμάκων από παράλληλο εισαγωγέα, εκτός αν η άσκηση του δικαιώματος αυτού συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών.
- 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 εναπόκειται να κρίνει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κρίσιμες περιστάσεις, αν η προθεσμία εντός της οποίας ο δικαιούχος του σήματος έπρεπε να αντιδράσει στη σχεδιαζόμενη ανασυσκευασία ήταν εύλογη.»
- 11 Το High Court of Justice εφάρμοσε την προπαρατεθείσα απόφαση Boehringer Ingelheim κ.λπ. και αποφάνθηκε υπέρ των εναγουσών της κύριας δίκης.
- 12 Ωστόσο, κατά των αποφάσεων του εν λόγω εθνικού δικαστηρίου ασκήθηκαν εφέσεις ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου και αυτό, με απόφαση της 5ης Μαρτίου 2004, πρόεβη σε ορισμένες διαπιστώσεις που διαφέρουν από αυτές του High Court of Justice.
- 13 Υπό τις συνθήκες αυτές, το Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«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 το κείμενο της οποίας είναι διατυπωμένο στη γλώσσα του κράτους μέλους εισαγωγής (“ανασυσκευασθέν” προϊόν):

- α) Φέρει ο εισαγωγέας το βάρος της αποδείξεως ότι η νέα συσκευασία πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 1996, C-427/93, C-429/93 και C-436/93, Bristol-Myers Squibb [κ.λπ.], [Συλλογή 1996, σ. I-3457], ή φέρει ο δικαιούχος του σήματος το βάρος της αποδείξεως ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές ή το βάρος της αποδείξεως μετατίθεται ανάλογα με την προϋπόθεση και, στην περίπτωση αυτή, με ποιον τρόπο;
- β) Η πρώτη προϋπόθεση που τίθεται με την προαναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 1996, όπως έχει ερμηνευθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Οκτωβρίου 1999, C-379/97, [...] Urjohn [...], [Συλλογή 1999, σ. I-6927], και με την απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Απριλίου 2002, [Boehringer Ingelheim κ.λπ., προαναφερθείσα], δηλαδή ότι πρέπει να αποδεικνύεται η αναγκαιότητα ανασυσκευασίας του προϊόντος προκειμένου να μην εμποδίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά, εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση της αλλαγής συσκευασίας (όπως έκρινε το Δικαστήριο της [Εποπτεύουσας Αρχής της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών] στην υπόθεση E 3/02, Paranova κατά Merck) ή μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και στον συγκεκριμένο τρόπο και σύστημα αλλαγής της εξωτερικής συσκευασίας που πραγματοποιεί ο παράλληλος εισαγωγέας και, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, με ποιον τρόπο;
- γ) Η τέταρτη προϋπόθεση που τίθεται με την προαναφερθείσα απόφαση [Bristol-Myers Squibb κ.λπ.], δηλαδή ότι η παρουσίαση του ανασυσκευα-

σμένου προϊόντος δεν μπορεί να βλάψει τη 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;

δ) Αν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα, στοιχείο γ', είναι ότι η τέταρτη προϋπόθεση δεν συντρέχει αν οτιδήποτε βλάπτει τη φήμη του σήματος και αν i) το σήμα δεν έχει τεθεί στη νέα εξωτερική συσκευασία (αφαίρεση σήματος) ή αν ii) ο παράλληλος εισαγωγέας έχει επιθέσει είτε το δικό του λογότυπο είτε το έμβλημα είτε μια γενική σύνθεση είτε μια γενική σύνθεση που χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα στη νέα εξωτερική συσκευασία (πρόσθεση σήματος), πρέπει αυτές οι μορφές σχεδίασης της συσκευασίας να θεωρούνται ως προσβάλλουσες τη φήμη του σήματος ή τούτο αποτελεί πραγματικό ζήτημα για το εθνικό δικαστήριο;

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) Τυγχάνουν εφαρμογής οι πέντε προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την προαναφερθείσα απόφαση [Bristol-Myers Squibb κ.λπ.];
- 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 [κ.λπ.] 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 προαναφερθείσα απόφαση Bristol-Myers Squibb [κ.λπ.], όπως έχει ερμηνευθεί με την προαναφερθείσα απόφαση [...] Urjohn [...], 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 [Bristol-Myers Squibb κ.λπ.], ότι, δηλαδή, η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν μπορεί να βλάπτει τη 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;

### Ειδοποίηση

- 3) Αν ο παράλληλος εισαγωγέας παραλείψει να ειδοποιήσει σχετικά με το ανασυσκευασθέν προϊόν όπως απαιτεί η πέμπτη προϋπόθεση της αποφάσεως Bristol-Myers Squibb [κ.λπ.] 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 ειδοποιήσεως;

- β) Δικαιούται να απαιτήσει χρηματική αποζημίωση ο δικαιούχος (π.χ. ζημίες από την προσβολή ή απόδοση του οφέλους που προήλθε από την προσβολή) λόγω των πράξεων προσβολής εκ μέρους του εισαγωγέα, όπως στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι πλαστά;
- γ) Υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας η αξίωση χρηματικής αποζημιώσεως 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 του [Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου] από τον δικαιούχο ή με τη συναίνεσή του;»

### **Εισαγωγικές παρατηρήσεις**

- 14 Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι το ειδικό αντικείμενο του σήματος συνίσταται στην παροχή της εγγυήσεως ότι το προϊόν που φέρει το οικείο σήμα έχει συγκεκριμένη

προέλευση και ότι η ανασυσκευασία του προϊόντος αυτού από τρίτον, χωρίς την άδεια του δικαιούχου του σήματος, μπορεί να απειλήσει σοβαρά αυτή την εγγύηση προελεύσεως (βλ. προπαρατεθείσα απόφαση *Boehringer Ingelheim κ.λπ.*, σκέψη 29).

- 15 Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, αυτή καθαυτή η ανασυσκευασία των φαρμάκων που φέρουν το σήμα προσβάλλει το ειδικό αντικείμενό του και δεν χρειάζεται, στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογηθούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της ανασυσκευασίας στην οποία προέβη ο παράλληλος εισαγωγέας (βλ. προπαρατεθείσα απόφαση *Boehringer Ingelheim κ.λπ.*, σκέψη 30).
- 16 Δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104, η εναντίωση του δικαιούχου του σήματος στην ανασυσκευασία, στο μέτρο που συνιστά παρέκκλιση από την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, δεν επιτρέπεται αν η άσκηση του δικαιώματος αυτού από τον δικαιούχο του σήματος συνιστά συγκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών κατά την έννοια του άρθρου 30, δεύτερη περίοδος, ΕΚ (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση *Boehringer Ingelheim κ.λπ.*, προπαρατεθείσα, σκέψεις 18 και 31).
- 17 Η άσκηση από τον δικαιούχο του σήματος του δικαιώματός του να αντιτάσσεται στην ανασυσκευασία συνιστά τέτοιο συγκαλυμμένο περιορισμό, κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, αν συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών και αν επιπλέον η ανασυσκευασία πραγματοποιείται κατά τρόπο που να μην προσβάλλονται τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου του σήματος, πράγμα που σημαίνει κυρίως ότι η ανασυσκευασία δεν πρέπει να αλλοιώνει την αρχική κατάσταση του φαρμάκου ούτε να είναι ικανή να βλάψει τη φήμη του σήματος (βλ. απόφαση *Boehringer Ingelheim κ.λπ.*, προπαρατεθείσα, σκέψη 32).

- 18 Πάντως, η εναντίωση του δικαιούχου του σήματος στην ανασυσκευασία των φαρμάκων συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών, εφόσον η ανασυσκευασία είναι αναγκαία για να μπορεί το παραλλήλως εισαχθέν προϊόν να διατεθεί στο εμπόριο εντός του κράτους μέλους εισαγωγής (απόφαση *Boehringer Ingelheim κ.λπ.*, προπαρατεθείσα, σκέψη 33).
- 19 Από πάγια νομολογία προκύπτει, πράγματι, ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να απαγορεύει τη μεταβολή την οποία συνεπάγεται οποιαδήποτε ανασυσκευασία φαρμάκου φέροντος σήμα —η οποία δημιουργεί εξ ορισμού κίνδυνο αλλοιώσεως της αρχικής καταστάσεως του φαρμάκου— εκτός αν η ανασυσκευασία είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η εμπορία των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων και, επιπλέον, διασφαλίζονται τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου του σήματος (προπαρατεθείσες αποφάσεις *Bristol-Myers Squibb κ.λπ.*, σκέψη 57, και *Boehringer Ingelheim κ.λπ.*, σκέψη 34).
- 20 Υπενθυμίζεται επίσης ότι, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, ο παράλληλος εισαγωγέας που ανασυσκευάζει φάρμακο φέρον σήμα πρέπει να έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση προς πώληση του ανασυσκευασμένου φαρμάκου. Επιπλέον, πρέπει να παράσχει στον δικαιούχο του σήματος, εφόσον του το ζητήσει, ένα δείγμα του ανασυσκευασμένου προϊόντος πριν από τη διάθεση προς πώληση. Ο τελευταίος αυτός όρος παρέχει στον δικαιούχο του σήματος τη δυνατότητα 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. Επιπλέον, παρέχει στον δικαιούχο του σήματος τη δυνατότητα καλύτερης προστασίας από το ενδεχόμενο παραποιήσεως του σήματος (προπαρατεθείσα απόφαση *Bristol-Myers Squibb κ.λπ.*, σκέψη 78, και *Boehringer Ingelheim κ.λπ.*, σκέψη 61).

21 Έτσι, το Δικαστήριο, με τη σκέψη 79 της προπαρατεθείσας αποφάσεώς του Bristol-Myers Squibb κ.λπ., έκρινε:

«[...] το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας [89/104] πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί νομίμως να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος, σε περίπτωση κατά την οποία ο εισαγωγέας έχει ανασυσκευάσει το προϊόν και έχει επιθέσει εκ νέου το σήμα, εκτός αν:

- αποδεικνύεται ότι η άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος από τον δικαιούχο του, με σκοπό να απαγορευθεί η εμπορία των ανασυσκευασμένων προϊόντων υπ' αυτό το σήμα θα συνέτεινε στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών. Τούτο συμβαίνει ιδίως οσάκις ο δικαιούχος διαθέτει στην αγορά διαφόρων κρατών μελών το ίδιο φαρμακευτικό προϊόν σε διαφορετικές συσκευασίες και η επανασυσκευασία στην οποία έχει προβεί ο εισαγωγέας αφενός είναι αναγκαία για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής και αφετέρου έχει πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες που δεν μπορούν να επηρεάσουν την αρχική κατάσταση του προϊόντος [...],
- αποδεικνύεται ότι η ανασυσκευασία δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία. [...],
- αναφέρεται σαφώς επί της νέας συσκευασίας ποιος έχει ανασυσκευάσει το προϊόν και το όνομα του παρασκευαστή του [...],

- 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
  
- ο εισαγωγέας έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση του ανασυσκευασμένου προϊόντος προς πώληση.»

**Επί του δευτέρου ερωτήματος, στοιχείο α', σχετικά με την έννοια της «ανασυσκευασίας»**

- 22 Πρέπει, πρώτον, να εξεταστεί το δεύτερο ερώτημα, στοιχείο α'.
- 23 Με τη σκέψη 6 της προπαρατεθείσας αποφάσεως Boehringer Ingelheim κ.λπ., το Δικαστήριο τόνισε ότι η συσκευασία όλων των φαρμάκων που αφορούσαν οι διαφορές της κύριας δίκης, καθώς και τα έντυπα φύλλα οδηγιών που τα συνόδευαν, είχε εν μέρει αλλαχθεί.
- 24 Με τη σκέψη 7 της εν λόγω αποφάσεως, διαπιστώνεται ότι η αλλαγή στη συσκευασία των εν λόγω φαρμάκων διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις επικολλάται στην αρχική συσκευασία μια ετικέτα με

σημαντικές πληροφορίες, π.χ. την επωνυμία του παράλληλου εισαγωγέα και τον αριθμό άδειας για την παράλληλη εισαγωγή. Στις περιπτώσεις αυτές εξακολουθούν να είναι αναγνώσιμες επί της συσκευασίας οι ενδείξεις που υπάρχουν σε άλλες γλώσσες πλην της αγγλικής και το σήμα δεν έχει επικαλυφθεί. Σε άλλες περιπτώσεις το προϊόν τοποθετείται σε νέες συσκευασίες που έχουν επινοηθεί από τον παράλληλο εισαγωγέα και επί των οποίων έχει αναπαραχθεί το σήμα. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις το προϊόν τοποθετείται σε νέες συσκευασίες που έχουν επινοηθεί από τον παράλληλο εισαγωγέα και επί των οποίων δεν έχει αναπαραχθεί το σήμα. Αντ' αυτού αναγράφεται στο κουτί η κοινή ονομασία του προϊόντος. Η συσκευασία που βρίσκεται μέσα στο κουτί φέρει το αρχικό σήμα, αλλά έχει επικολληθεί αυτοκόλλητη ετικέτα με την κοινή ονομασία του προϊόντος και την επωνυμία της φαρμακοβιομηχανίας που το παρήγαγε και του κατόχου της άδειας παράλληλης εισαγωγής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ανασυσκευασίας τα κουτιά περιέχουν φύλλο οδηγιών για τους χρήστες, το οποίο είναι συνταγμένο στα αγγλικά και φέρει το οικείο σήμα.

25 Πρέπει επίσης να παρατηρηθεί ότι το έβδομο ερώτημα που έθεσε το High Court of Justice, στην υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η προαναφερθείσα απόφαση Boehringer Ingelheim κ.λπ., αφορούσε ρητώς το αν η προϋπόθεση της προηγούμενης ειδοποίησης, όπως υπενθυμίστηκε με τη σκέψη 20 της παρούσας αποφάσεως, έχει εφαρμογή σε όλες τις χρήσεις του σήματος, συμπεριλαμβανομένης της επικολλησεως νέας ετικέτας επί του προϊόντος, ή αν η προϋπόθεση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε ορισμένες χρήσεις.

26 Το Δικαστήριο, με τη σκέψη 55 της προπαρατεθείσας αποφάσεως Boehringer Ingelheim κ.λπ., επισήμανε ότι, με το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί διευκρινίσεις ως προς την προϋπόθεση ότι ο παράλληλος εισαγωγέας υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως τον δικαιούχο του σήματος για το ότι πρόκειται να τεθεί προς πώληση το ανασυσκευασμένο προϊόν.

- 27 Με τη σκέψη 68 της εν λόγω αποφάσεως διαπιστώνεται ότι ο παράλληλος εισαγωγέας πρέπει πάντοτε να τηρεί την προϋπόθεση της προηγούμενης ειδοποιήσεως, προκειμένου να έχει το δικαίωμα ανασυσκευασίας των φαρμάκων που φέρουν το σήμα.
- 28 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Δικαστήριο, στο πλαίσιο της προπαρατεθείσας αποφάσεως Boehringer Ingelheim κ.λπ., περιέλαβε στην έννοια της ανασυσκευασίας την επικόλληση νέας ετικέτας η οποία αποτελούσε ασφαλώς έναν από τους επίμαχους τρόπους αλλαγής της συσκευασίας των οικείων φαρμάκων που εξέταζε το αιτούν δικαστήριο.
- 29 Συναφώς, πρέπει να επισημανθεί ότι η νέα ετικέτα των προϊόντων που φέρουν το σήμα, όπως ακριβώς η νέα συσκευασία, αλλοιώνει το ειδικό αντικείμενο του σήματος και δεν χρειάζεται, στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογηθούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της ανασυσκευασίας στην οποία προέβη ο παράλληλος εισαγωγέας.
- 30 Συγκεκριμένα, η μεταβολή την οποία συνεπάγεται οποιαδήποτε νέα συσκευασία ή επικόλληση νέας ετικέτας σε φάρμακο που φέρει το σήμα δημιουργεί εξ ορισμού πραγματικούς κινδύνους για την εγγύηση προελεύσεως που αποσκοπεί στη διασφάλιση του σήματος. Ο δικαιούχος του σήματος μπορεί επομένως να απαγορεύει τη μεταβολή αυτή, εκτός αν η νέα συσκευασία ή η επικόλληση νέας ετικέτας είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η εμπορία των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων και για να διασφαλιστούν, επιπλέον, τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου του σήματος.



31 Επομένως, οι πέντε προϋποθέσεις που τίθενται με την προπαρατεθείσα απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104, προϋποθέσεις οι οποίες όταν πληρούνται δεν επιτρέπουν στον δικαιούχο του σήματος να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση φαρμακευτικού προϊόντος που έχει ανασυσκευαστεί από τον εισαγωγέα, έχουν επίσης εφαρμογή όταν η ανασυσκευασία συνίσταται στην επικόλληση ετικέτας στην αρχική συσκευασία.

32 Συνεπώς, στο δεύτερο ερώτημα, στοιχείο α', πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί νομίμως να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση φαρμακευτικού προϊόντος που έχει εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος με την αρχική εσωτερική και εξωτερική του συσκευασία, στο οποίο ο εισαγωγέας έχει επικολλήσει πρόσθετη εξωτερική ετικέτα, εκτός εάν:

— αποδεικνύεται ότι η άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος από τον δικαιούχο του, με σκοπό να απαγορευθεί η εμπορία του προϊόντος επί του οποίου επικολλήθηκε νέα ετικέτα υπ' αυτό το σήμα, θα συνέτεινε στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών·

— αποδεικνύεται ότι η ανασυσκευασία δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία·

- αναφέρεται σαφώς επί της νέας συσκευασίας ποιος έχει επικολλήσει τη νέα ετικέτα στο προϊόν και το όνομα του παρασκευαστή του
  
- η παρουσίαση του προϊόντος στο οποίο επικολλήθηκε νέα ετικέτα 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
  
- ο εισαγωγέας ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση προς πώληση του προϊόντος στο οποίο επικολλήθηκε νέα ετικέτα και του παραδώσει, εφόσον του ζητηθεί, δείγμα του προϊόντος αυτού.

**Επί του πρώτου ερωτήματος, στοιχείο β', και επί του δεύτερου ερωτήματος, στοιχείο γ', σχετικά με την εφαρμογή της προϋπόθεσης της αναγκαιότητας της ανασυσκευασίας με τον συγκεκριμένο τρόπο και σύστημα αλλαγής της**

<sup>33</sup> Όπως προκύπτει από όσα ελέχθησαν σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα, στοιχείο α', ο δικαιούχος του σήματος μπορεί νομίμως να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος είτε όταν ο εισαγωγέας έχει ανασυσκευάσει

το προϊόν και έχει επιθέσει εκ νέου το σήμα είτε όταν έχει επικολλήσει ετικέτα επί της συσκευασίας που περιέχει το προϊόν, εκτός αν συντρέχουν πέντε προϋποθέσεις, μία εκ των οποίων είναι η προϋπόθεση να αποδεικνύεται ότι η άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος από τον δικαιούχο του, με σκοπό να απαγορευθεί η εμπορία των ανασυσκευασμένων προϊόντων υπ' αυτό το σήμα, θα συντέινει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών.

34 Κατά την Boehringer Ingelheim κ.λπ., η απαίτηση σύμφωνα με την οποία η ανασυσκευασία πρέπει είναι αναγκαία για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής έχει εφαρμογή και όσον αφορά τον συγκεκριμένο τρόπο και το σύστημα αλλαγής που χρησιμοποιεί ο παράλληλος εισαγωγέας για την ανασυσκευασία. Αντιθέτως, οι Swingward και Dowelhurst και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποστηρίζουν ότι η απαίτηση αυτή αφορά αποκλειστικά την ανασυσκευασία και όχι τον συγκεκριμένο τρόπο και σύστημα αλλαγής με το οποίο πραγματοποιείται.

35 Όπως υπενθυμίστηκε με τη σκέψη 19 της παρούσας αποφάσεως, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να απαγορεύει τη μεταβολή την οποία συνεπάγεται οποιαδήποτε ανασυσκευασία φαρμάκου φέροντος το σήμα, εκτός αν η ανασυσκευασία είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η εμπορία των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων και αν, επιπλέον, διασφαλίζονται τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου.

36 Η προϋπόθεση αυτή της αναγκαιότητας πληρούται όταν κανονιστικές ρυθμίσεις ή πρακτικές στο κράτος μέλος εισαγωγής εμποδίζουν τη διάθεση στο εμπόριο των εν λόγω προϊόντων στην αγορά του κράτους μέλους αυτού με την ίδια συσκευασία με την οποία διατίθεται στο κράτος μέλος εξαγωγής (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση Urjohrn, προπαρατεθείσα, σκέψεις 37 έως 39 και 43).

- 37 Αντιθέτως, η προϋπόθεση της αναγκαιότητας δεν πληρούται όταν η ανασυσκευασία του προϊόντος εξηγείται αποκλειστικώς από την αναζήτηση εμπορικού πλεονεκτήματος από τον παράλληλο εισαγωγέα (βλ. απόφαση Υrjohh, προπαρατεθείσα, σκέψη 44).
- 38 Έτσι, η εν λόγω προϋπόθεση της αναγκαιότητας αφορά μόνον την ανασυσκευασία του προϊόντος —καθώς και την επιλογή μεταξύ νέας συσκευασίας και νέας ετικέτας— προκειμένου να καταστεί δυνατή η διάθεσή του στο εμπόριο στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής και όχι τον συγκεκριμένο τρόπο και σύστημα αλλαγής με το οποίο αυτή πραγματοποιείται (βλ., επίσης, απόφαση του δικαστηρίου ΕΖΕΣ της 8ης Ιουλίου 2003, Paranova κατά Merck, E-3/02, EFTA Court Report 2004, σ. 1, σκέψεις 41 έως 45).
- 39 Στο πρώτο ερώτημα, στοιχείο β', και στο δεύτερο ερώτημα, στοιχείο γ', πρέπει επομένως να δοθεί η απάντηση ότι η προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία η ανασυσκευασία του φαρμακευτικού προϊόντος, μέσω νέας συσκευασίας και εκ νέου επικολλήσεως του σήματος ή μέσω επικολλήσεως ετικέτας επί της συσκευασίας που περιέχει το προϊόν, πρέπει να είναι αναγκαία για τη μεταγενέστερη διάθεση στο εμπόριο εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, στο μέτρο που πρόκειται για τη μία από τις προϋποθέσεις οι οποίες, εφόσον πληρούνται, εμποδίζουν τον δικαιούχο του σήματος, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104, να αντιταχθεί στην εν λόγω διάθεση στο εμπόριο, αφορά αποκλειστικά την ανασυσκευασία και όχι τον συγκεκριμένο τρόπο ή σύστημα αλλαγής με το οποίο αυτή πραγματοποιείται.

**Επί του πρώτου ερωτήματος, στοιχείο γ', και επί του δεύτερου ερωτήματος, στοιχείο δ', όσον αφορά την προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν πρέπει να μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος**

- 40 Όπως προκύπτει από τις σκέψεις 21 και 32 της παρούσας αποφάσεως, το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ο

δικαιούχος του σήματος μπορεί νομίμως να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος είτε όταν ο εισαγωγέας έχει ανασυσκευάσει το προϊόν και έχει επικολλήσει εκ νέου το σήμα είτε όταν έχει επικολλήσει ετικέτα επί της συσκευασίας που περιέχει το προϊόν, εκτός αν συντρέχουν πέντε προϋποθέσεις, μία εκ των οποίων είναι η προϋπόθεση ότι η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος ή τη φήμη του δικαιούχου του. Επομένως, η συσκευασία ή η ετικέτα δεν πρέπει να είναι ελαττωματικές, κακής ποιότητας ή να χαρακτηρίζονται από προχειρότητα.

41 Πρέπει να επισημανθεί ότι, όπως υποστηρίζουν οι Boehringer Ingelheim κ.λπ. και η Επιτροπή, η προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος ή τη φήμη του δικαιούχου του δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις ελαττωματικής, κακής ποιότητας ή προχειροφτιαγμένης συσκευασίας.

42 Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο, κρίνοντας με τη σκέψη 76 της προπαρατεθείσας αποφάσεως Bristol-Myers Squibb κ.λπ., ότι μια ελαττωματική, προχειροφτιαγμένη ή κακής ποιότητας συσκευασία θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη του σήματος, περιορίστηκε να απαριθμήσει ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η μη προσήκουσα παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος και τη φήμη του δικαιούχου του.

43 Έτσι, ένα ανασυσκευασμένο φαρμακευτικό προϊόν θα μπορούσε να παρουσιαστεί με μη προσήκοντα τρόπο και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη του

σήματος, ιδίως στην περίπτωση που η συσκευασία ή η ετικέτα, μολονότι δεν είναι ούτε ελαττωματικές ούτε κακής ποιότητας ή προχειροφτιαγμένες, μπορούν να θίξουν την αξία του σήματος βλάπτοντας τη σοβαρή και ποιοτική εικόνα που έχει αποκτήσει συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και την εμπιστοσύνη που μπορεί να εμπνεύσει στο οικείο κοινό (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις Bristol-Myers Squibb κ.λπ., προπαρατεθείσα, σκέψη 76, καθώς και της 4ης Νοεμβρίου 1997, C-337/95, Parfums Christian Dior, Συλλογή 1997, σ. I-6013, σκέψη 45).

- 44 Επομένως, στο πρώτο ερώτημα, στοιχείο γ', και στο δεύτερο ερώτημα, στοιχείο δ', πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι η προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν πρέπει να μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος ή τη φήμη του δικαιούχου του, στο μέτρο που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να μη μπορεί ο τελευταίος, δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104, να αντιταχθεί νομίμως στη μεταγενέστερη εμπορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος, όταν ο εισαγωγέας είτε έχει ανασυσκευάσει το προϊόν και έχει επιθέσει εκ νέου το σήμα είτε έχει επικολλήσει ετικέτα επί της συσκευασίας που περιέχει το προϊόν, δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες η συσκευασία είναι ελαττωματική, κακής ποιότητας ή προχειροφτιαγμένη.

**Επί του πρώτου ερωτήματος, στοιχείο δ', και επί του δεύτερου ερωτήματος, στοιχείο ε', σχετικά με τις περιστάσεις που μπορούν να βλάψουν τη φήμη του σήματος**

- 45 Όπως ορθώς υποστηρίζει η Επιτροπή με τις γραπτές παρατηρήσεις της, το γεγονός ότι ο παράλληλος εισαγωγέας δεν θέτει το σήμα στη νέα εξωτερική συσκευασία (αφαίρεση σήματος) ή επιθέτει είτε το δικό του λογότυπο είτε το έμβλημα είτε μια

γενική σύνθεση είτε μια γενική σύνθεση που χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα (πρόσθεση σήματος), όπως επίσης και το γεγονός ότι επικολλά πρόσθετη ετικέτα κατά τρόπον ώστε να κρύβει εν όλω ή εν μέρει το σήμα του δικαιούχου, ή δεν αναγράφει στην πρόσθετη ετικέτα ότι το επίμαχο σήμα ανήκει στον δικαιούχο, ή ακόμη αναγράφει το όνομα του παράλληλου εισαγωγέα με κεφαλαία γράμματα, ενδέχεται, κατ' αρχήν, να βλάπτουν τη φήμη του σήματος.

<sup>46</sup> Ωστόσο, όπως ακριβώς το ζήτημα αν μια διαφήμιση μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι υπάρχει εμπορική σχέση μεταξύ του μεταπωλητή και του δικαιούχου του σήματος και, ως εκ τούτου, να αποτελέσει νόμιμο λόγο υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104 (βλ. απόφαση της 23 Φεβρουαρίου 1999, C-63/97, BMW, Συλλογή 1999, σ. I-905, σκέψεις 51 και 55), το ζήτημα αν οι περιστάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη σκέψη της παρούσας αποφάσεως μπορούν να βλάψουν τη φήμη του σήματος είναι πραγματικό γεγονός και εναπόκειται στον εθνικό δικαστή να το εκτιμήσει σε σχέση με τις κατά περίπτωση περιστάσεις.

<sup>47</sup> Επομένως, στο πρώτο ερώτημα, στοιχείο δ', και στο δεύτερο ερώτημα, στοιχείο ε', πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το ζήτημα αν το γεγονός ότι ο παράλληλος εισαγωγέας:

— δεν θέτει το σήμα στη νέα εξωτερική συσκευασία (αφαίρεση σήματος), ή

- επιθέτει στη συσκευασία αυτή το δικό του λογότυπο ή έμβλημα είτε μια δική του γενική σύνθεση είτε μια γενική σύνθεση που χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα (πρόσθεση σήματος), ή
  
- επικολλά στη συσκευασία αυτή πρόσθετη ετικέτα κατά τρόπον ώστε να κρύβει εν όλω ή εν μέρει το σήμα του δικαιούχου, ή
  
- δεν αναγράφει στην πρόσθετη ετικέτα ότι το επίμαχο σήμα ανήκει στον δικαιούχο, ή ακόμη
  
- αναγράφει το όνομα του παράλληλου εισαγωγέα με κεφαλαία γράμματα,

μπορεί να βλάπτει τη φήμη του σήματος είναι πραγματικό γεγονός και εναπόκειται στον εθνικό δικαστή να το εκτιμήσει σε σχέση με τις κατά περίπτωση περιστάσεις.

**Επί του πρώτου ερωτήματος, στοιχεία α', και ε', και επί του δεύτερου ερωτήματος, στοιχείο β', σχετικά με το βάρος αποδείξεως**

<sup>48</sup> Όπως αναφέρθηκε με τις σκέψεις 2 και 8 της παρούσας αποφάσεως, στις διαφορές της κύριας δίκης αντιδικούν παρασκευάστριες φαρμακευτικών προϊόντων με



παράλληλους εισαγωγείς και εμπόρους φαρμακευτικών προϊόντων κατά των οποίων οι πρώτες άσκησαν προσφυγές για προσβολή των δικαιωμάτων τους επί του σήματος λόγω του ότι φάρμακα παραγωγής τους εισηχθήσαν παράλληλα και διατέθηκαν στο εμπόριο στο Ηνωμένο Βασίλειο από τους εν λόγω εισαγωγείς, κατόπιν νέας συσκευασίας και επικολλήσεως νέας ετικέτας.

49 Όπως υπενθυμίστηκε με τη σκέψη 15 της παρούσας αποφάσεως, αυτή καθαυτή η ανασυσκευασία των φαρμάκων που φέρουν το σήμα προσβάλλει το ειδικό αντικείμενό του και δεν χρειάζεται, στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογηθούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της ανασυσκευασίας στην οποία προέβη ο παράλληλος εισαγωγέας.

50 Ειδικότερα, από τις σκέψεις 31 έως 33 της παρούσας αποφάσεως προκύπτει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί νομίμως να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος, όταν ο παράλληλος εισαγωγέας έχει ανασυσκευάσει το προϊόν είτε με νέα συσκευασία είτε με εκ νέου επίθεση του σήματος επ' αυτού είτε με την επικόλληση ετικέτας επί της αρχικής συσκευασίας, εκτός αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σκέψη 32 της παρούσας αποφάσεως.

51 Πάντως, αν το ζήτημα του βάρους αποδείξεως της υπάρξεως των προϋποθέσεων αυτών, οι οποίες, εφόσον πληρούνται, εμποδίζουν τον δικαιούχο του σήματος να αντιταχθεί νομίμως στη μεταγενέστερη εμπορία ενός ανασυσκευασμένου φαρμα-

κευτικού προϊόντος, ενέπιπτε στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, τότε θα υπήρχε το ενδεχόμενο να προκύπτει για τους δικαιούχους των σημάτων διαφορετική προστασία ανάλογα με τον εφαρμοζόμενο νόμο. Ο σκοπός της παροχής «της αυτής προστασίας στα καταχωρισμένα σήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία όλων των κρατών μελών», ο οποίος τίθεται με την ένατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας και χαρακτηρίζεται «βασικός» από αυτήν, δεν θα μπορούσε τότε να επιτευχθεί (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2005, C-405/03, Class International, Συλλογή 2005, σ. I-8735, σκέψη 73).

52 Κατόπιν των ανωτέρω, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, υπό συνθήκες όπως αυτές των διαφορών της κύριας δίκης, εφόσον αποδείχθηκε ότι τα παράλληλα εισαχθέντα φάρμακα έχουν ανασυσκευασθεί, στους παράλληλους εισαγωγείς εναπόκειται να αποδείξουν την ύπαρξη των προϋποθέσεων που παρατίθενται στη σκέψη 32 της παρούσας αποφάσεως, οι οποίες, εφόσον πληρούνται, εμποδίζουν τον δικαιούχο του σήματος να αντιταχθεί νομίμως στη μεταγενέστερη εμπορία των εν λόγω φαρμάκων (βλ., κατ' αναλογία, απόφαση Class International, προπαρατεθείσα, σκέψη 74).

53 Όσον αφορά την προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία πρέπει να αποδειχθεί ότι η ανασυσκευασία δεν μπορεί να βλάψει την αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχει η συσκευασία, αρκεί, ωστόσο, να προσκομίσει ο παράλληλος εισαγωγέας αποδεικτικά στοιχεία ικανά για να υποτεθεί ευλόγως ότι πληρούται η προϋπόθεση αυτή. Το ίδιο ισχύει κατά μείζονα λόγο για την προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν πρέπει να μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος και τη φήμη του δικαιούχου του. Εφόσον ο εισαγωγέας προσκομίζει μία τέτοια ελάχιστη απόδειξη όσον αφορά την τελευταία αυτή προϋπόθεση, εναπόκειται, ενδεχομένως, στον δικαιούχο του σήματος, ο οποίος μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα αν η ανασυσκευασία μπορεί να βλάψει τη φήμη του και τη φήμη του σήματος, να αποδείξει ότι υπήρξε προσβολή κατ' αυτών.

54 Στο πρώτο ερώτημα, στοιχεία α' και ε', και στο δεύτερο ερώτημα, στοιχείο β', πρέπει επομένως να δοθεί η απάντηση ότι υπό συνθήκες όπως οι επίμαχες στις διαφορές της κύριας δίκης, οι παράλληλοι εισαγωγείς φέρουν το βάρος αποδείξεως της συνδρομής των προϋποθέσεων υπό τις οποίες γίνεται δεκτό ότι

- η άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος από τον δικαιούχο του, με σκοπό να απαγορευθεί η εμπορία των ανασυσκευασμένων προϊόντων υπ' αυτό το σήμα, θα συνέτεινε στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών·
  
- η ανασυσκευασία δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία·
  
- αναφέρεται σαφώς επί της νέας συσκευασίας ποιος έχει ανασυσκευάσει το προϊόν και το όνομα του παρασκευαστή του·
  
- 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·

- ο εισαγωγέας πρέπει να ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση προς πώληση του ανασυσκευασμένου προϊόντος και πρέπει να του παράσχει, εφόσον του ζητηθεί, ένα δείγμα του ανασυσκευασμένου προϊόντος,

και οι οποίες, εφόσον πληρούνται, εμποδίζουν τον δικαιούχο του σήματος να αντιταχθεί νομίμως στη μεταγενέστερη εμπορία των εν λόγω φαρμάκων.

Όσον αφορά την προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία πρέπει να αποδειχθεί ότι η ανασυσκευασία δεν μπορεί να βλάψει την αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχει η συσκευασία, αρκεί, ωστόσο, να προσκομίσει ο παράλληλος εισαγωγέας αποδεικτικά στοιχεία ικανά να αποτελέσουν εύλογο τεκμήριο για το ότι πληρούται η προϋπόθεση αυτή. Το ίδιο ισχύει κατά μείζονα λόγο για την προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν πρέπει να μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος και τη φήμη του δικαιούχου του. Εφόσον ο εισαγωγέας προσκομίζει αυτή την αρχή αποδείξεως όσον αφορά την τελευταία αυτή προϋπόθεση, εναπόκειται, ενδεχομένως, στον δικαιούχο του σήματος, ο οποίος μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα αν η ανασυσκευασία μπορεί να βλάψει τη φήμη του και τη φήμη του σήματος, να αποδείξει ότι υπήρξε προσβολή κατ' αυτών.

**Επί του τρίτου ερωτήματος, σχετικά με τις συνέπειες της μη προηγούμενης ειδοποίησεως**

- 55 Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, ο παράλληλος εισαγωγέας πρέπει πάντοτε να τηρεί την προϋπόθεση της προηγούμενης ειδοποίησεως, προκειμένου να έχει το δικαίωμα ανασυσκευασίας των φαρμάκων που φέρουν το σήμα. Αν ο παράλληλος

εισαγωγέας δεν τηρήσει την προϋπόθεση αυτή, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να αντιταχθεί στην εμπορία του ανασυσκευασμένου φαρμάκου. Ο παράλληλος εισαγωγέας πρέπει να ειδοποιεί τον δικαιούχο του σήματος για τη σχεδιαζόμενη ανασυσκευασία. Δεν αρκεί να έχει ειδοποιηθεί ο δικαιούχος αυτός από άλλο πρόσωπο, π.χ. από τη δημόσια αρχή που χορηγεί στον εισαγωγέα άδεια παράλληλης εισαγωγής (απόφαση *Boehringer Ingelheim* κ.λπ., προπαρατεθείσα, σκέψεις 63 και 64).

- 56 Επομένως, όταν ο παράλληλος εισαγωγέας παρέλειψε να ειδοποιήσει προηγουμένως τον δικαιούχο του σήματος όσον αφορά ανασυσκευασμένο φάρμακο, προσβάλλει τα δικαιώματα του δικαιούχου αυτού με κάθε μεταγενέστερη πράξη εισαγωγής του εν λόγω φαρμάκου, για όσο χρόνο δεν προβαίνει στην ειδοποίηση αυτή.
- 57 Όσον αφορά το ζήτημα αν ο δικαιούχος του σήματος έχει δικαίωμα, λόγω της προσβολής αυτής από τον παράλληλο εισαγωγέα, να απαιτήσει χρηματική αποζημίωση υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι πλαστά, οι *Boehringer Ingelheim* κ.λπ. υποστηρίζουν ότι για την παράλειψη προηγούμενης ειδοποίησης πρέπει να επιβληθούν στον παράλληλο εισαγωγέα το ίδιο αυστηρές κυρώσεις όπως στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι πλαστά. Κατά τη *Swingward* και *Dowelhurst*, η παράλειψη προηγούμενης ειδοποίησης δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια χρηματική αποζημίωση η οποία εκτιμάται με τον ίδιο τρόπο όπως στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι πλαστά. Η Επιτροπή τονίζει ότι η αποκατάσταση της παραλείψεως προηγούμενης ειδοποίησης πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τις εθνικές αρχές για τα μέτρα χρηματικής αποζημίωσης, στον βαθμό που είναι συμβατά με την κοινοτική και τη διεθνή νομοθεσία, και ιδίως με τις αρχές της ισοδυναμίας, της πρακτικής αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας.
- 58 Συναφώς, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επιλέγουν, στο πλαίσιο της ελευθερίας που τους καταλείπει το άρθρο 249, τρίτο εδάφιο, ΕΚ,

τον τύπο και τα μέσα που είναι τα πλέον πρόσφορα για την εξασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας των οδηγιών, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού των οδηγιών αυτών (βλ. αποφάσεις της 8ης Απριλίου 1976, 48/75, Royer, Συλλογή τόμος 1976, σ. 203, σκέψη 75· της 12ης Σεπτεμβρίου 1996, C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 και C-157/95, Gallotti κ.λπ., Συλλογή 1996, σ. I-4345, σκέψη 14, και της 4ης Ιουλίου 2006, C-212/04, Adeneler κ.λπ., Συλλογή 2006, σ. I-6057, σκέψη 93).

- 59 Έτσι, όταν, όπως στην υπόθεση της κύριας δίκης, το κοινοτικό δίκαιο δεν προβλέπει ειδικές κυρώσεις στην περίπτωση διαπράξεως παραβάσεων, εναπόκειται στις εθνικές αρχές να λάβουν πρόσφορα μέτρα για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση, μέτρα που πρέπει να είναι όχι μόνον αναλογικά, αλλά και αρκούντως αποτελεσματικά και αποτρεπτικά για να εξασφαλίσουν την πλήρη αποτελεσματικότητα της οδηγίας 89/104 (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση Adeneler κ.λπ., προπαρατεθείσα, σκέψη 94).
- 60 Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, όπως προκύπτει ιδίως από τη σκέψη 21 της παρούσας αποφάσεως, αρκεί η μη πλήρωση μίας των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη σκέψη 79 της προπαρατεθείσας αποφάσεως Bristol Myers Squibb κ.λπ., για να μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να αντιταχθεί νομίμως στη μεταγενέστερη εμπορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος που αποτέλεσε αντικείμενο ανασυσσκευασίας.
- 61 Επομένως το δικαίωμα απαγορεύσεως που διαθέτει ο δικαιούχος του σήματος κατά του παράλληλου εισαγωγέα φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία, μολονότι δεν είναι πλαστά, διατέθηκαν στο εμπόριο κατά παράβαση της υποχρεώσεως προηγούμενης ειδοποίησεως του δικαιούχου αυτού δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που διαθέτει ο τελευταίος κατά των πλαστών προϊόντων.

- 62 Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τα προϊόντα δεν μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο στην οικεία αγορά.
- 63 Επίσης, εθνικό μέτρο δυνάμει του οποίου, στην περίπτωση που ο παράλληλος εισαγωγέας, ο οποίος διέθεσε στο εμπόριο προϊόντα που δεν είναι πλαστά χωρίς να ειδοποιήσει προηγουμένως τον δικαιούχο του σήματος, έχει αξίωση χρηματικής αποζημίωσης υπό τις ίδιες περιστάσεις όπως στην περίπτωση πλαστών προϊόντων, δεν φαίνεται, καθεαυτό, να αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας. Ωστόσο, εναπόκειται στον εθνικό δικαστή να καθορίσει κατά περίπτωση, αφού λάβει υπόψη την έκταση της ζημίας που προξένησε στον δικαιούχο του σήματος η παράβαση του παράλληλου εισαγωγέα και τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης.
- 64 Κατόπιν των ανωτέρω, στο τρίτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι, όταν ο παράλληλος εισαγωγέας παρέλειψε να ειδοποιήσει προηγουμένως τον δικαιούχο του σήματος όσον αφορά ανασυσκευασμένο φάρμακο, προσβάλλει τα δικαιώματα του δικαιούχου αυτού με κάθε μεταγενέστερη πράξη εισαγωγής του εν λόγω φαρμάκου, για όσο χρόνο δεν προβαίνει στην ειδοποίηση αυτή. Η κύρωση της παραβάσεως αυτής πρέπει να είναι όχι μόνον ανάλογη αλλά και αρκούντως αποτελεσματική και αποτρεπτική για να εξασφαλίσει την πλήρη αποτελεσματικότητα της οδηγίας 89/104. Εθνικό μέτρο δυνάμει του οποίου, στην περίπτωση μιας τέτοιας παραβάσεως, ο δικαιούχος του σήματος έχει αξίωση χρηματικής αποζημίωσης υπό τις ίδιες περιστάσεις όπως στην περίπτωση πλαστών προϊόντων δεν φαίνεται, καθεαυτό, να αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας. Εναπόκειται, ωστόσο, στον εθνικό δικαστή να καθορίσει κατά περίπτωση, αφού λάβει υπόψη την έκταση της ζημίας που προξένησε στον δικαιούχο του σήματος η παράβαση του παράλληλου εισαγωγέα και τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης.

## Επί των δικαστικών εξόδων

- <sup>65</sup> 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. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) αποφαινεται:

- 1) Το άρθρο 7, παράγραφος 2, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, όπως τροποποιήθηκε με τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, της 2ας Μαΐου 1992, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί νομίμως να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση φαρμακευτικού προϊόντος που έχει εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος με την αρχική εσωτερική και εξωτερική του συσκευασία, στο οποίο ο εισαγωγέας έχει επικολλήσει πρόσθετη εξωτερική ετικέτα, εκτός αν:

— αποδεικνύεται ότι η άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος από τον δικαιούχο του, με σκοπό να απαγορευθεί η εμπορία του προϊόντος στο οποίο επικολλήθηκε νέα ετικέτα υπ' αυτό το σήμα, θα συνέτεινε στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών·



- αποδεικνύεται ότι η ανασυσκευασία δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία·
  
  - αναφέρεται σαφώς επί της νέας συσκευασίας ποιος έχει επικολλήσει τη νέα ετικέτα στο προϊόν και το όνομα του παρασκευαστή του·
  
  - η παρουσίαση του προϊόντος στο οποίο επικολλήθηκε νέα ετικέτα 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
  
  - ο εισαγωγέας ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση προς πώληση του προϊόντος στο οποίο επικολλήθηκε νέα ετικέτα και του παραδώσει, εφόσον του ζητηθεί, δείγμα του προϊόντος αυτού.
- 2) Η προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία η ανασυσκευασία του φαρμακευτικού προϊόντος, μέσω νέας συσκευασίας και εκ νέου επικολλήσεως του σήματος ή μέσω επικολλήσεως ετικέτας επί της συσκευασίας που περιέχει το προϊόν, πρέπει να είναι αναγκαία για τη μεταγενέστερη διάθεση στο εμπόριο εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, στο μέτρο που πρόκειται για τη μία από τις προϋποθέσεις οι οποίες, εφόσον πληρούνται, εμποδίζουν τον δικαιούχο του σήματος, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104, όπως τροποποιήθηκε με τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, να αντιταχθεί στην εν λόγω διάθεση στο εμπόριο, αφορά αποκλειστικά την ανασυσκευασία και όχι τον

συγκεκριμένο τρόπο ή σύστημα αλλαγής με το οποίο αυτή πραγματοποιείται.

3) Η προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν πρέπει να μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος ή τη φήμη του δικαιούχου του, στο μέτρο που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να μη μπορεί ο τελευταίος, δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104, όπως τροποποιήθηκε με τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, να αντιταχθεί νομίμως στη μεταγενέστερη εμπορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος, όταν ο εισαγωγέας είτε έχει ανασυσκευάσει το προϊόν και έχει επιθέσει εκ νέου το σήμα είτε έχει επικολλήσει ετικέτα επί της συσκευασίας που περιέχει το προϊόν, δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες η συσκευασία είναι ελαττωματική, κακής ποιότητας ή προχειροφτιαγμένη.

4) Το ζήτημα αν το γεγονός ότι ο παράλληλος εισαγωγέας:

— δεν θέτει το σήμα στη νέα εξωτερική συσκευασία (αφαίρεση σήματος),  
ή

— επιθέτει στη συσκευασία αυτή το δικό του λογότυπο ή έμβλημα είτε μια δική του γενική σύνθεση είτε μια γενική σύνθεση που χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα (πρόσθεση σήματος), ή

- επικολλά στη συσκευασία αυτή πρόσθετη ετικέτα κατά τρόπον ώστε να κρύβει εν όλω ή εν μέρει το σήμα του δικαιούχου, ή
  
- δεν αναγράφει στην πρόσθετη ετικέτα ότι το επίμαχο σήμα ανήκει στον δικαιούχο, ή ακόμη
  
- αναγράφει το όνομα του παράλληλου εισαγωγέα με κεφαλαία γράμματα,

μπορεί να βλάπτει τη φήμη του σήματος είναι πραγματικό γεγονός και εναπόκειται στον εθνικό δικαστή να το εκτιμήσει σε σχέση με τις κατά περίπτωση περιστάσεις.

- 5) Υπό συνθήκες όπως οι επίμαχες στις διαφορές της κύριας δίκης, οι παράλληλοι εισαγωγείς φέρουν το βάρος αποδείξεως της συνδρομής των προϋποθέσεων υπό τις οποίες γίνεται δεκτό ότι
- η άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος από τον δικαιούχο του, με σκοπό να απαγορευθεί η εμπορία των ανασυσκευασμένων προϊόντων υπ' αυτό το σήμα, θα συνέτεινε στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών·

- η ανασυσκευασία δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία·
  
- αναφέρεται σαφώς επί της νέας συσκευασίας ποιος έχει ανασυσκευάσει το προϊόν και το όνομα του παρασκευαστή του·
  
- 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·
  
- ο εισαγωγέας πρέπει να ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση προς πώληση του ανασυσκευασμένου προϊόντος και πρέπει να του παράσχει, εφόσον του ζητηθεί, ένα δείγμα του ανασυσκευασμένου προϊόντος,

και οι οποίες, εφόσον πληρούνται, εμποδίζουν τον δικαιούχο του σήματος να αντιταχθεί νομίμως στη μεταγενέστερη εμπορία ενός ανασυσκευασμένου φαρμακευτικού προϊόντος.

Όσον αφορά την προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία πρέπει να αποδειχθεί ότι η ανασυσκευασία δεν μπορεί να βλάψει την αρχική κατάσταση του

προϊόντος που περιέχει η συσκευασία, αρκεί, ωστόσο, να προσκομίσει ο παράλληλος εισαγωγέας αποδεικτικά στοιχεία ικανά να αποτελέσουν εύλογο τεκμήριο για το ότι πληρούται η προϋπόθεση αυτή. Το ίδιο ισχύει κατά μείζονα λόγο για την προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν πρέπει να μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος και τη φήμη του δικαιούχου του. Εφόσον ο εισαγωγέας προσκομίζει αυτή την αρχή αποδείξεως όσον αφορά την τελευταία αυτή προϋπόθεση, εναπόκειται, ενδεχομένως, στον δικαιούχο του σήματος, ο οποίος μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα αν η ανασυσκευασία μπορεί να βλάψει τη φήμη του και τη φήμη του σήματος, να αποδείξει ότι υπήρξε προσβολή κατ' αυτών.

- 6) Όταν ο παράλληλος εισαγωγέας παρέλειψε να ειδοποιήσει προηγουμένως τον δικαιούχο του σήματος όσον αφορά ανασυσκευασμένο φάρμακο, προσβάλλει τα δικαιώματα του δικαιούχου αυτού με κάθε μεταγενέστερη πράξη εισαγωγής του εν λόγω φαρμάκου, για όσο χρόνο δεν προβαίνει στην ειδοποίηση αυτή. Η κύρωση της παραβάσεως αυτής πρέπει να είναι όχι μόνον ανάλογη αλλά και αρκούντως αποτελεσματική και αποτρεπτική για να εξασφαλίσει την πλήρη αποτελεσματικότητα της οδηγίας 89/104, όπως έχει τροποποιηθεί από τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Εθνικό μέτρο δυνάμει του οποίου, στην περίπτωση μιας τέτοιας παραβάσεως, ο δικαιούχος του σήματος έχει αξίωση χρηματικής αποζημίωσης υπό τις ίδιες περιστάσεις όπως στην περίπτωση πλαστών προϊόντων δεν φαίνεται, καθεαυτό, να αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας. Εναπόκειται, ωστόσο, στον εθνικό δικαστή να καθορίσει κατά περίπτωση, αφού λάβει υπόψη την έκταση της ζημίας που προξένησε στον δικαιούχο του σήματος η παράβαση του παράλληλου εισαγωγέα και τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης.

(υπογραφές)