# ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ F. G. JACOBS

της 12ης Ιουλίου 2001 [1]

Περιεχόμενα


Εισαγωγή ..... I - 3705

Τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως Boehringer Ingelheim κ.λπ. ..... I - 3706

Το κοινοτικό νομικό πλαίσιο ..... I - 3707

Η κρίσιμη νομολογία ..... I - 3709

Οι παλαιότερες αποφάσεις ..... I - 3709

Η απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. και οι συναφείς αποφάσεις ..... I - 3713

Οι αποφάσεις Loendersloot και Upjohn ..... I - 3719

Η προϋπόθεση περί αναγκαιότητας ..... I - 3719

Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως και τα προδικαστικά ερωτήματα στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ. ..... I - 3721

Τα πραγματικά περιστατικά και το προδικαστικό ερώτημα στην υπόθεση Merck, Sharp & Dohme ..... I - 3724

Παρατηρήσεις των διαδίκων ..... I - 3725

Η σχέση μεταξύ του ειδικού αντικειμένου του σήματος και της ανάγκης ανασυσκευασίας I - 3730

Η έννοια της «αναγκαιότητας» ..... I - 3734

Η υποχρέωση ειδοποιήσεως ..... I - 3739

Πρόταση ..... I - 3743


## Εισαγωγή

1. Στις παρούσες υποθέσεις ανακύπτουν ορισμένα ζητήματα σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος σήματος μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματά του επί του σήματος για να εμποδίσει την ανασυσκευασία των προϊόντων που φέρουν το σήμα του εκ μέρους παράλληλου εισαγωγέα.

2. Οι παρούσες υποθέσεις συνεκδικάζονται και είναι σκόπιμη η ανάπτυξη κοινών προτάσεων. Κατ' αρχάς θα εξετάσω την υπόθεση C-143/00, Boehringer Ingelheim κ.λπ., στην οποία τίθενται ευρύτερα ζητήματα και στην

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η αγγλική.

οποία έχουν υποβληθεί περισσότερα ερωτήματα, περιλαμβανομένου μάλιστα του ερωτήματος που έχει υποβληθεί στην υπόθεση C-443/99, Merck, Sharp & Dohme.

**Τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως Boehringer Ingelheim κ.λπ.**

3. Οι ενάγουσες της κύριας δίκης στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ., και συγκεκριμένα οι Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG (στο εξής: Boehringer Ingelheim), οι Glaxo Group Ltd και The Wellcome Foundation Ltd (στο εξής: Glaxo Wellcome), η Eli Lilly and Company (στο εξής: Eli Lilly) και οι SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline and French Laboratories Ltd (στο εξής: SmithKline Beecham), είναι γνωστές φαρμακευτικές εταιρίες που παρασκευάζουν και πωλούν φαρμακευτικά προϊόντα. Οι εναγόμενες της κύριας δίκης, οι Swingward Ltd και Dowelhurst Ltd (στο εξής: Swingward), είναι παράλληλοι εισαγωγείς φαρμακευτικών προϊόντων και μεταξύ των προϊόντων που εισάγουν, βάσει άδειας που τους έχουν χορηγήσει οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, περιλαμβάνονται και προϊόντα των εναγουσών.

4. Στην αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως το αιτούν δικαστήριο εκθέτει ότι διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα (φάρμακα για εισπνοή και δισκία) διατίθενται στο εμπόριο εντός της Κοινότητας από κάποια από τις ενάγουσες υπό το σήμα της, αγοράζονται από μία από τις εναγόμενες και εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε όλες τις περιπτώσεις οι εναγόμενες έχουν παρέμβει, σε κάποιο βαθμό, στη συσκευασία των προϊόντων και στα φυλλάδια οδηγιών που περιέχονται στις συσκευασίες.

5. Η ανασυσκευασία των διαφόρων προϊόντων πραγματοποιείται με διαφόρους τρόπους. Σε ορισμένες περιπτώσεις επικολλάται στην αρχική συσκευασία (χωρίς να καλύπτει το σήμα) μια αυτοκόλλητη ετικέτα με το σήμα και ορισμένες 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. Σε άλλες περιπτώσεις το προϊόν τοποθετείται σε νέα κουτιά, που έχουν επινοηθεί από τον παράλληλο εισαγωγέα και επί των οποίων έχει αναπαραχθεί το αρχικό σήμα. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις το προϊόν τοποθετείται σε νέα κουτιά, που έχουν επινοηθεί από τον παράλληλο εισαγωγέα, αλλά δεν φέρουν το σήμα. Αντ' αυτού αναγράφεται στο κουτί η κοινή ονομασία του προϊόντος. Μέσα στο κουτί, όταν πρόκειται για δισκία, οι εσωτερικές συσκευασίες (συσκευασίες blister) φέρουν το αρχικό σήμα, αλλά επ' αυτών έχει επικολληθεί ετικέτα με την κοινή ονομασία του προϊόντος και την επωνυμία του κατόχου της άδειας παράλληλης εισαγωγής. Σε μία από τις περιπτώσεις αυτές η ετικέτα αναπαράγει το σήμα. Σε μια άλλη, αναγράφονται (στα αγγλικά) οι ημέρες της εβδομάδας, μία δίπλα σε κάθε δισκίο. Όταν το προϊόν που ανασυσκευάζεται με την κοινή ονομασία του είναι φάρμακο προς εισπνοή, επικολλάται στο φιαλίδιο, το οποίο έφερε αρχικά το σήμα, ετικέτα με την κοινή ονομασία του φαρμά-

κου. Σε όλες τις περιπτώσεις τα κουτιά περιέχουν φύλλα οδηγιών στα αγγλικά με το σήμα, το οποίο έχει αποτυπωθεί επίσης στα δισκία.

6. Οι ενάγουσες έχουν αντιρρήσεις για όλες τις ανωτέρω μορφές της παρουσιάσεως των προϊόντων τους και υποστηρίζουν ότι η ανασυσκευασία αυτή και η επικόλληση ετικετών δεν είναι αναγκαίες για την εμπορία των εισαγόμενων εμπορευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι συνεπώς, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, οι παράλληλοι εισαγωγείς δεν έχουν το δικαίωμα να ανασυσκευάζουν τα προϊόντα τους. Οι ενάγουσες άσκησαν συνεπώς ενώπιον του High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, αγωγή για προσβολή του σήματος.

7. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι θα χρησιμοποιώ κατωτέρω στις προτάσεις μου τον όρο «ανασυσκευασία» με γενική έννοια, αναφερόμενος σε όλες τις ανωτέρω μορφές ανασυσκευασίας, δηλαδή είτε στην επικόλληση ετικέτας με το σήμα είτε στην αλλαγή συσκευασίας με χρησιμοποίηση ή χωρίς χρησιμοποίηση του σήματος, εκτός αν από τα συμφραζόμενα προκύπτει σαφώς ότι εννοώ κάτι ειδικότερο.

8. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως υποβλήθηκε λόγω των αμφιβολιών του αιτούντος δικαστηρίου ως προς την ορθή ερμηνεία της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας και της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου. Πριν εξετάσω τα οκτώ λεπτομερή ερωτήματα στα οποία το αιτούν δικαστήριο ζητεί να δοθεί απάντηση, καθώς και τα πραγματικά περιστατικά και το ερώτημα που έχει υποβληθεί στην υπόθεση Merck, Sharp & Dohme, θα ήταν χρήσιμο να εκθέσω την εν λόγω νομοθεσία και να συνοψίσω τη σχετική νομολογία.

**Το κοινοτικό νομικό πλαίσιο**

9. Πριν τριάντα χρόνια το Δικαστήριο καθιέρωσε την αρχή ότι, μολονότι η Συνθήκη δεν θίγει την ύπαρξη των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία κράτους μέλους στον τομέα της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών μπορεί όμως να εμπίπτει στις απαγορεύσεις που θεσπίζει η Συνθήκη [2].

10. Το άρθρο 28 ΕΚ απαγορεύει τους ποσοτικούς περιορισμούς των εισαγωγών στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 30 ΕΚ, το άρθρο 28 ΕΚ δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς που δικαιολογούνται από λόγους προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 30 ΕΚ, οι απαγορεύσεις αυτές ή οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να αποτελούν ούτε μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

2 — Απόφαση της 8ης Ιουνίου 1971, 78/70, Deutsche Grammophon (Συλλογή τόμος 1969-1971, σ. 839, σκέψη 11).

11. Είναι προφανές ότι, αν ο δικαιούχος του σήματος έχει τη δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμά του επί του σήματος για να εμποδίσει την εισαγωγή και πώληση εμπορευμάτων που έχουν διατεθεί στο εμπόριο εντός άλλου κράτους μέλους με τη συγκατάθεσή του, θα συντρέχει ποσοτικός περιορισμός ή μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος, υπό την έννοια του άρθρου 28 ΕΚ. Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί από παλιά ήδη ότι η εκ μέρους του δικαιούχου του σήματος άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το σήμα, με σκοπό την απαγόρευση του παράλληλου αυτού εμπορίου, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί βάσει του άρθρου 30 ΕΚ [3].

12. Αυτή η αρχή του κοινοτικού δικαίου περί αναλώσεως των δικαιωμάτων επί του σήματος ενσωματώθηκε στη συνέχεια στο άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας περί σημάτων [4], το οποίο προβλέπει τα εξής:

«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.»

13. Το Δικαστήριο πάντως έχει δεχθεί επίσης ότι υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος του σήματος μπορεί βασίμως να εμποδίσει, βάσει του άρθρου 30 ΕΚ, τις εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη προϊόντων που έχουν διατεθεί στο εμπόριο από τον ίδιο ή με τη συγκατάθεσή του. Οι περιπτώσεις αυτές, καθόσον ενδιαφέρουν την προκειμένη υπόθεση, θα εξεταστούν κατωτέρω. Τον περιορισμό αυτό της αρχής περί αναλώσεως των δικαιωμάτων απηχεί η παράγραφος 2 του άρθρου 7 της οδηγίας περί σημάτων, η οποία προβλέπει τα εξής:

«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.»

14. Το αιτούν δικαστήριο αναλύει την εφαρμοστέα νομοθεσία βάσει κυρίως των άρθρων 28 ΕΚ και 30 ΕΚ και όχι του άρθρου 7 της οδηγίας. Εντούτοις, το Δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές — όπως επισημαίνει το αιτούν δικαστήριο — ότι το άρθρο 7 ρυθμίζει γενικά το ζήτημα της αναλώσεως των δικαιωμάτων επί του σήματος για τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο εντός της Κοινότητας [5], ενώ έχει δεχθεί επανειλημμένα ότι το άρθρο 30 ΕΚ και το άρθρο 7 της οδηγίας πρέπει να ερμηνεύονται ομοιόμορφα [6].

3 — Απόφαση της 31ης Οκτωβρίου 1974, 16/74, Winthrop (Συλλογή τόμος 1974, σ. 479, σκέψη 12).

4 — 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).

5 — Αποφάσεις της 11ης Ιουλίου 1996, C-427/93, C-429/93 και C-436/93, Bristol-Myers Squibb κ.λπ. (Συλλογή 1996, σ. I-3457, σκέψεις 25 και 26), και της 20ής Μαρτίου 1997, C-352/95, Phytheron International (Συλλογή 1997, σ. I-1729, σκέψη 17).

6 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 5 απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., σκέψη 40, και αποφάσεις της 11ης Ιουλίου 1996, C-71/94 έως C-73/94, Eurim-Pharm (Συλλογή 1996, σ. I-3603, σκέψη 27), C-232/94, MPA Pharma (Συλλογή 1996, σ. I-3671, σκέψη 13), της 4ης Νοεμβρίου 1997, C-337/95, Parfums Christian Dior (Συλλογή 1997, σ. I-6013, σκέψη 53), και της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-349/95, Loendersloot (Συλλογή 1997, σ. I-6227, σκέψη 18).

**Η κρίσιμη νομολογία**

15. Με τη διάταξη περί παραπομπής το αιτούν δικαστήριο λαμβάνει κριτική στάση έναντι της νομολογίας που έχει αναπτύξει το Δικαστήριο στον οικείο τομέα και ζητεί ουσιαστικά από το Δικαστήριο να ανατρέψει τη νομολογία του αυτή από ορισμένες απόψεις [7]. Η επικριτική στάση του αιτούντος δικαστηρίου και οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο μπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητές μετά από μια σχετικά λεπτομερή επισκόπηση της εξελίξεως της νομολογίας αυτής.

*Οι παλαιότερες αποφάσεις*

16. Το Δικαστήριο καθιέρωσε την αρχή περί αναλώσεως των δικαιωμάτων σε σχέση με τα σήματα με την απόφαση Winthrop [8]. Η υπόθεση εκείνη αφορούσε την πρόθεση του δικαιούχου του σήματος να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρείχε συναφώς το εθνικό δίκαιο για να εμποδίσει την παράλληλη εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων εντός της αρχικής συσκευασίας τους. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο 36 της Συνθήκης (νυν άρθρο 30 ΕΚ), καθόσον αποτελεί εξαίρεση από μία από τις θεμελιώδεις αρχές της κοινής αγοράς, επιτρέπει τις παρεκκλίσεις από την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μόνον εφόσον οι παρεκκλίσεις αυτές δικαιολογούνται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων που αποτελούν το ειδικό αντικείμενο του σήματος. Το ειδικό αντικείμενο του σήματος συνίσταται στην εγγύηση ότι ο δικαιούχος του σήματος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως του σήματος αυτού για την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των προϊόντων που προστατεύονται από το οικείο σήμα και, επομένως, αποσκοπεί στην προστασία του δικαιούχου αυτού από τους ανταγωνιστές του που θα επιδίωκαν να επωφεληθούν από τη θέση και τη φήμη του σήματος αυτού πωλούντες προϊόντα που φέρουν παρανόμως το εν λόγω σήμα. Αν το προϊόν έχει διατεθεί νομίμως, από τον δικαιούχο του σήματος ή με τη συγκατάθεσή του, στην αγορά του κράτους μέλους από το οποίο εισάγεται, οπότε δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα καταστρατηγήσεως ή προσβολής του σήματος, δεν υπάρχει κανείς λόγος να δοθεί στον δικαιούχο του σήματος το δικαίωμα να εμποδίζει τις εισαγωγές αυτές [9].

17. Στην υπόθεση Hoffmann-La Roche [10] είχε υποβληθεί στο Δικαστήριο το ζήτημα της εφαρμογής της αρχής της αναλώσεως των δικαιωμάτων εκ του σήματος στην περίπτωση κατά την οποία ο παράλληλος εισαγωγέας φαρμακευτικών προϊόντων ανασυσκευάζει τα προϊόντα αυτά και επιθέτει εκ νέου το σήμα επί της νέας συσκευασίας, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος. Η ανασυσκευασία αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι το οικείο προϊόν διετίθετο σε διαφορετικές ποσότητες στην αγορά του κράτους μέλους εξαγωγής απ' ό,τι του κράτους μέλους εισαγωγής.

18. Το Δικαστήριο επανέλαβε, με την απόφασή του, αυτά που είχε δεχθεί στην απόφαση Winthrop, όσον αφορά αφενός την έκταση των παρεκκλίσεων από την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, οι οποίες επιτρέπονται βάσει του άρθρου 36 της Συνθήκης, και αφετέρου το περιεχόμενο του ειδικού αντικειμένου του σήματος [11] και τόνισε στη συνέχεια ότι, προκειμένου να

7 — Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τα σημεία 54 έως 57 κατωτέρω.

8 — Προαναφερθείσα στην υποσημείωση 3.

9 — Σκέψεις 7, 8 και 10 της αποφάσεως.

10 — Απόφαση της 23ης Μαΐου 1978, 102/77 (Συλλογή τόμος 1978, σ. 351).

11 — Σκέψεις 6 και 7.

δοθεί απάντηση στο ερώτημα αν το ειδικό αντικείμενο του σήματος συνεπάγεται το δικαίωμα εναντιώσεως στην χρησιμοποίηση του σήματος από τρίτον επί της νέας συσκευασίας — και επομένως αν η πράξη αυτή δικαιολογείται βάσει του άρθρου 36 — πρέπει να ληφθεί υπόψη η ουσιαστική λειτουργία του σήματος. Η ουσιαστική αυτή λειτουργία συνίσταται στην παροχή στον καταναλωτή ή στον τελικό χρήστη της εγγυήσεως ότι το προϊόν που φέρει το σήμα έχει συγκεκριμένη προέλευση, δίνοντάς του τη δυνατότητα να διακρίνει το προϊόν αυτό, χωρίς κίνδυνο συγχύσεως, από προϊόντα άλλης προελεύσεως. Η εν λόγω εγγύηση προελεύσεως συνεπάγεται ότι ο καταναλωτής ή τελικός χρήστης θα μπορεί να είναι βέβαιος ότι το προϊόν που φέρει το σήμα και του προσφέρεται προς πώληση δεν κατέστη, σε προηγούμενο στάδιο της εμπορίας του, αντικείμενο παρεμβάσεως τρίτου χωρίς άδεια του δικαιούχου του σήματος, η οποία να αλλοίωσε την αρχική κατάστασή του. Κατά συνέπεια, το δικαίωμα του σηματούχου να εμποδίζει οποιαδήποτε χρήση του σήματος που θα μπορούσε να αλλοιώσει την εγγύηση προελεύσεως, νοούμενη κατά τον τρόπο αυτό, ανάγεται στο ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος επί του σήματος [12].

19. Το Δικαστήριο συνήγαγε ότι, κατά το άρθρο 36, πρώτη περίοδος, της Συνθήκης, ο δικαιούχος του σήματος έχει συνεπώς το δικαίωμα να εμποδίζει τον εισαγωγέα του φέροντος το σήμα προϊόντος να επιθέτει, μετά την ανασυσκευασία του προϊόντος, το σήμα αυτό επί της νέας συσκευασίας χωρίς τη συγκατάθεσή του [13].

20. Στη συνέχεια το Δικαστήριο περιόρισε την έκταση εφαρμογής του ανωτέρω κανόνα, δεχόμενο ότι πρέπει πάντως να εξετάζεται κατά πόσον η άσκηση του δικαιώματος αυτού ενδέχεται να αποτελεί συγκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, υπό την έννοια του άρθρου 36, δεύτερη περίοδος, της Συνθήκης. Ένας τέτοιος περιορισμός θα μπορούσε να προκύψει αν ο δικαιούχος του σήματος εμπορευόταν σε διάφορα κράτη μέλη το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές συσκευασίες και επικαλούνταν το σήμα του για να εμποδίσει την ανασυσκευασία, ακόμη και αν η ανασυσκευασία πραγματοποιούνταν υπό συνθήκες που να μη θίγουν την αρχική ταυτότητα του προϊόντος που φέρει το σήμα και την αρχική του κατάσταση [14]. Αυτό μπορεί να συμβαίνει π.χ. όταν η ανασυσκευασία δεν αφορά παρά την εξωτερική συσκευασία, αφήνοντας ανέπαφη την εσωτερική. Στις περιπτώσεις που προστατεύεται επομένως η ουσιαστική λειτουργία του σήματος, η άσκηση από τον δικαιούχο του σήματος των δικαιωμάτων του ενδέχεται να συνιστά συγκαλυμμένο περιορισμό, εφόσον, λαμβανομένου υπόψη του συστήματος εμπορίας που εφαρμόζει, συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών [15].

21. Το Δικαστήριο πρόσθεσε ότι, αν ληφθεί υπόψη το συμφέρον του δικαιούχου του σήματος ως προς τη μη παραπλάνηση του καταναλωτή σε σχέση με την προέλευση του προϊόντος, πρέπει να μην αναγνωριστεί στον επιχειρηματία η ευχέρεια να πωλεί το ανασυσκευασμένο προϊόν παρά μόνον υπό την προϋπόθεση ότι ειδοποιεί προηγουμένως τον δικαιούχο και αναγράφει σαφώς επί της νέας συσκευασίας ότι το προϊόν έχει ανασυσκευαστεί από τον ίδιο [16].

12 – Σκέψη 7.
13 – Σκέψη 8.
14 – Σκέψη 9.
15 – Σκέψη 10.
16 – Σκέψη 12.

22. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ως εξής:

«α) Δικαιολογείται, κατά την έννοια του άρθρου 36, πρώτη φράση, της Συνθήκης, ο κάτοχος δικαιώματος επί σήματος, το οποίο προστατεύεται συγχρόνως σε δύο κράτη μέλη, να αντιταχθεί στο ένα προϊόν, που φέρει νομίμως το σήμα σε ένα από τα κράτη μέλη, να διατεθεί στην αγορά του άλλου κράτους μέλους αφού τοποθετηθεί σε νέα συσκευασία επί της οποίας έχει εναποτεθεί το σήμα από τρίτο.

β) Μια τέτοια ενέργεια συνιστά, ωστόσο, συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών κατά την έννοια του άρθρου 36, δεύτερη φράση, της Συνθήκης:

— αν αποδεικνύεται ότι η χρήση του δικαιώματος επί του σήματος από τον κάτοχό του, λαμβανομένου υπόψη του συστήματος διαθέσεως στο εμπόριο που εφαρμόζει ο εν λόγω κάτοχος, θα συνέτεινε στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών,

— αν αποδεικνύεται ότι η νέα συσκευασία δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος,

— αν ο κάτοχος του σήματος ειδοποιείται πριν από την διάθεση προς πώληση του ανασυσκευασθέντος προϊόντος και

— αν αναφέρεται στη νέα συσκευασία ότι το προϊόν έχει ανασυσκευασθεί.»

23. Επομένως, μετά την έκδοση της αποφάσεως Hoffmann-La Roche, η νομμότητα των παράλληλων εισαγωγών ανασυσκευασμένων φαρμακευτικών προϊόντων, επί των οποίων έχει τεθεί το σήμα, πρέπει να εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (με την εξαίρεση της προϋποθέσεως περί ειδοποιήσεως, την οποία θα εξετάσω χωριστά [17] και της προϋποθέσεως περί αναγραφής στοιχείων επί της νέας συσκευασίας, την οποία δεν αφορούν οι παρούσες υποθέσεις).

24. Πρώτον, αφού η ανασυσκευασία ενδέχεται να θίγει την εγγύηση προελεύσεως και αφού το δικαίωμα του σηματούχου να εμποδίζει οποιαδήποτε χρήση του σήματος που μπορεί να θίξει την εγγύηση αυτή ανάγεται στο ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος επί του σήματος, ο σηματούχος έχει εκ πρώτης όψεως το δικαίωμα, βάσει του άρθρου 36, πρώτη περίοδος, της Συνθήκης, να εμποδίζει τον εισαγωγέα να θέτει το σήμα επί της νέας συσκευασίας.

17 — Βλ. σημεία 120 έως 136 κατωτέρω.

25. Εντούτοις, η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να συνιστά, σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκαλυμμένο περιορισμό, υπό την έννοια της δεύτερης περιόδου του άρθρου 36, και να είναι συνεπώς παράνομη.

26. Αυτό ενδέχεται να συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία ο σηματούχος χρησιμοποιεί διαφορετικές συσκευασίες στα διάφορα κράτη μέλη και ασκεί τα δικαιώματά του εκ του σήματος για να εμποδίζει την ανασυσκευασία, η οποία δεν θίγει ουσιαστικά την αρχική ταυτότητα και δεν αλλοιώνει την αρχική κατάσταση του προϊόντος που φέρει το σήμα. Στην περίπτωση αυτή η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το σήμα θα συνέτεινε στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών.

27. Λίγο μετά την υποβολή της αιτήσεως εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως στην υπόθεση Hoffmann-La Roche, υποβλήθηκε στην κρίση του Δικαστηρίου, στην υπόθεση Centrafarm [18], ζήτημα που αφορούσε την εκ μέρους του εισαγωγέα όχι μόνον ανασυσκευασία του προϊόντος αλλά και την επίθεση διαφορετικού σήματος επί της συσκευασίας. Η American Home Products ήταν η δικαιούχος του σήματος Seresta, που είχε κατατεθεί στις χώρες Benelux, και του σήματος Serenid D, που είχε κατατεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο· αμφότερα τα σήματα αφορούσαν ηρεμιστικά φάρμακα με τις ίδιες θεραπευτικές ιδιότητες, τα οποία η εν λόγω δικαιούχος εμπορευόταν στις Κάτω Χώρες ως Seresta και στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Serenid D. Η Centrafarm αγόρασε τα ηρεμιστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα διέθεσε στην αγορά των Κάτω Χωρών σε νέα συσκευασία, με το σήμα Seresta. Η American Home Products ζήτησε τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την απαγόρευση της εμπορίας αυτής· στο Δικαστήριο υποβλήθηκε το ερώτημα κατά πόσον τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης απαγόρευαν στον δικαιούχο του σήματος να επικαλεστεί τα δικαιώματα που του παρείχε η εθνική νομοθεσία για να εμποδίσει την εν λόγω εμπορία.

28. Το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του τον Οκτώβριο του 1978, πέντε μήνες μετά την απόφαση Hoffmann-La Roche. Κατ' αρχάς το Δικαστήριο επανέλαβε αυτά που είχε δεχθεί στην υπόθεση Hoffmann-La Roche ως προς το ειδικό αντικείμενο και την ουσιαστική λειτουργία του σήματος (ως εγγύηση της προελεύσεως). Στη συνέχεια δέχθηκε τα εξής:

«Η εγγύηση αυτή της προελεύσεως σημαίνει ότι μόνον ο δικαιούχος μπορεί να εξατομικεύσει το προϊόν επιθέτοντας το σήμα.

Η εγγύηση της προελεύσεως θα διακινδύνευε πράγματι, αν επιτρεπόταν σε τρίτο να επιθέσει το σήμα στο προϊόν, ακόμα και στο γνήσιο.

[...]

Το δικαίωμα που αναγνωρίζεται στον δικαιούχο του σήματος να εναντιώνεται σε κάθε μη εγκεκριμένη από αυτόν επίθεση του

18 – Απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 1978, 3/78 (Συλλογή τόμος 1978, σ. 567).

σήματος στο προϊόν του τονίζει τον ειδικό σκοπό του δικαιώματος επί του σήματος.» [19]

29. Το Δικαστήριο εξέτασε στη συνέχεια το ζήτημα κατά πόσον η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να συνιστά συγκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, υπό την έννοια του άρθρου 36, δεύτερη περίοδος, της Συνθήκης. Στην απόφαση Upjohn [20], το Δικαστήριο αναδιατύπωσε το συμπέρασμα στο οποίο είχε καταλήξει επί του σημείου αυτού, ώστε να προσαρμόσει τη νομολογία του τη σχετική με την «ανασήμανση» (δηλαδή την αντικατάσταση ενός σήματος με άλλο σήμα του ίδιου δικαιούχου) με τη νομολογία του τη σχετική με την επίθεση σήματος επί ανασυσκευασμένου προϊόντος [21].

*Η απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. και οι συναφείς αποφάσεις*

30. Η υπόθεση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. και οι δύο συναφείς υποθέσεις Eurim-Pharm και MPA Pharma [22] αφορούσαν επίσης ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος σήματος μπορούσε να απαγορεύσει στον παράλληλο εισαγωγέα να ανασυσκευάσει τα φαρμακευτικά προϊόντα που έφεραν το σήμα του. Το Δικαστήριο έλαβε ως σημείο αφετηρίας την απόφαση Hoffmann-La Roche και στη συνέχεια προέβη σε ορισμένες λεπτότερες διακρίσεις [23].

31. Το Δικαστήριο κατέστησε κατ' αρχάς σαφές ότι η έκδοση της οδηγίας περί σημάτων δεν είχε αλλοιώσει την ουσία της ανωτέρω εκτεθείσας νομολογίας. Επομένως, δέχθηκε ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας απαγορεύει στον δικαιούχο σήματος να επικαλεστεί το δικαίωμά του επί του σήματος, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, προκειμένου να εμποδίσει έναν εισαγωγέα να διαθέσει στο εμπόριο προϊόν που έχει τεθεί σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος από τον δικαιούχο του σήματος ή με τη συναίνεσή του, ακόμη και αν ο εν λόγω εισαγωγέας έχει ανασυσκευάσει το προϊόν και έχει επιθέσει εκ νέου το σήμα, χωρίς την άδεια του δικαιούχου [24]. Η επίλυση του ζητήματος αν, δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας, ο δικαιούχος σήματος μπορεί να αντιταχθεί στη διάθεση στο εμπόριο ανασυσκευασμένων προϊόντων επί των οποίων έχει τεθεί εκ νέου το σήμα πρέπει να στηριχθεί στη νομολογία του Δικαστηρίου τη σχετική με το άρθρο 36 της Συνθήκης [25].

32. Το Δικαστήριο, αφού παρέπεμψε στην απόφαση Hoffmann-La Roche, επανέλαβε τη βασική αρχή περί αναλώσεως των δικαιωμάτων [26], στη συνέχεια υπενθύμισε τις αρχές που καθιερώθηκαν με την εν λόγω απόφαση σχετικά με την ουσιαστική λειτουργία και το ειδικό αντικείμενο του σήματος [27] και κατέληξε ότι το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι «ο δικαιούχος του σήματος μπορεί νομίμως να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη διάθεση στο εμπόριο ενός φαρμακευτικού προϊόντος, σε περίπτωση που ο εισαγωγέας έχει επανασυσκευάσει το προϊόν και έχει επιθέσει εκ νέου το σήμα, εκτός αν πληρούνται οι τέσσερις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την [...] απόφαση

19 — Σκέψεις 13, 14 και 17.

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

21 — Βλ. σημείο 51 κατωτέρω.

22 — Προπαρατεθείσες στις υποσημειώσεις 5 και 6.

23 — Με τις υποσημειώσεις θα παραπέμπω στη συνέχεια στις σκέψεις της αποφάσεως Bristol-Myers Squibb, καθόσον οι αποφάσεις στις άλλες δύο υποθέσεις είναι ουσιαστικά ταυτόσημες.

24 — Σκέψη 37.

25 — Σκέψη 41.

26 — Σκέψεις 42 έως 45.

27 — Σκέψεις 47 και 48.

Hoffmann-La Roche» [28]. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι τέσσερις αυτές προϋποθέσεις προσδιορίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες η άσκηση από τον δικαιούχο του σήματος των δικαιωμάτων που του παρέχει το σήμα προς τον σκοπό παρεμποδίσεως της εμπορίας συνιστά συγκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, υπό την έννοια του άρθρου 36, δεύτερη περίοδος, ΕΚ· οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής: α) η χρήση του δικαιώματος επί του σήματος από τον σηματούχο, λαμβανομένου υπόψη του συστήματος εμπορίας που εφαρμόζει, συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών, β) η νέα συσκευασία δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος, γ) ο δικαιούχος του σήματος ειδοποιείται πριν από τη διάθεση προς πώληση του ανασυσκευασθέντος προϊόντος και δ) στη νέα συσκευασία αναγράφεται από ποιον έχει ανασυσκευασθεί το προϊόν.

33. Στη συνέχεια το Δικαστήριο ανέλυσε λεπτομερέστερα κάθε μία από τις τέσσερις αυτές προϋποθέσεις.

34. Σε σχέση με την έννοια της τεχνητής στεγανοποιήσεως των αγορών μεταξύ των κρατών μελών, το Δικαστήριο δέχθηκε τα εξής:

«Η άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος από τον δικαιούχο του, με σκοπό να απαγορευθεί η εμπορία υπ' αυτό το σήμα των προϊόντων που έχουν ανασυσκευασθεί από τρίτον, θα συνέτεινε στη στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως στην περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει στην αγορά διαφόρων κρατών μελών το ίδιο φαρμακευτικό προϊόν σε διαφορετικές συσκευασίες, το δε προϊόν, με τη μορφή που διατίθεται από τον δικαιούχο του σήματος στην αγορά ενός κράτους μέλους, δεν μπορεί να εισαχθεί και να διατεθεί στην αγορά άλλου κράτους μέλους από παράλληλο εισαγωγέα.

Επομένως, ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί να αντιταχθεί στην ανασυσκευασία του προϊόντος που συνίσταται στην τοποθέτησή του εντός νέας εξωτερικής συσκευασίας, όταν το μέγεθος της συσκευασίας που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο στο κράτος μέλος όπου ο εισαγωγέας αγόρασε το προϊόν δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής, διότι υπάρχει π.χ. ρύθμιση που δεν επιτρέπει παρά μόνο συσκευασίες ορισμένου μεγέθους ή ανάλογη εθνική πρακτική ή διότι υπάρχουν διατάξεις περί ασφαλίσεως ασθενείας που εξαρτούν την επιστροφή των ιατρικών εξόδων από το μέγεθος της συσκευασίας ή παγιωμένες πρακτικές εκδόσεως ιατρικών συνταγών, οι οποίες στηρίζονται, μεταξύ άλλων, στα τυποποιημένα μεγέθη που συνιστώνται από επαγγελματικές οργανώσεις και από τους φορείς ασφαλίσεως ασθενείας.

[...]

[...] Ο δικαιούχος μπορεί να αντιταχθεί στην ανασυσκευασία του προϊόντος σε νέα εξω-

28 – Σκέψη 50.

τερική 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 [...].

Πράγματι, η εξουσία του δικαιούχου σήματος προστατευομένου σ' ένα κράτος μέλος να αντιτάσσεται στην εμπορία των ανασυσκευασθέντων προϊόντων, εφόσον φέρουν το σήμα αυτό, δεν πρέπει να περιορίζεται παρά μόνο στο μέτρο που η ανασυσκευσία στην οποία έχει προβεί ο εισαγωγέας είναι αναγκαία για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι, σε αντίθεση προς τους ισχυρισμούς των εναγουσών και εφεσειουσών των κυρίων δικών, η χρησιμοποίηση από το Δικαστήριο της εκφράσεως "τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών" δεν σημαίνει ότι ο εισαγωγέας οφείλει να αποδείξει ότι ο δικαιούχος του σήματος, θέτοντας σε κυκλοφορία, εντός διαφόρων κρατών μελών, το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές συσκευασίες, επεδίωκε εσκεμμένα να στεγανοποιήσει τις αγορές μεταξύ των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να πρόκειται για τεχνητή στεγανοποίηση, θέλησε να υπογραμμίσει ότι ο δικαιούχος μπορεί πάντοτε να επικαλείται το δικαίωμά του επί του σήματος για να αντιτάσσεται στην εμπορία των ανασυσκευασθέντων προϊόντων, οσάκις τούτο δικαιολογείται από την ανάγκη διασφαλίσεως της ουσιώδους λειτουργίας του σήματος, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή, η στεγανοποίηση που προκύπτει δεν μπορεί να θεωρηθεί τεχνητή» [29].

35. Το Δικαστήριο διασαφήνισε έτσι δύο πτυχές της πρώτης προϋποθέσεως που είχε θέσει με την απόφαση Hoffmann-La Roche για την ύπαρξη συγκαλυμμένου περιορισμού στο εμπόριο, δηλαδή ότι η χρήση του σήματος από τον δικαιούχο πρέπει να συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών.

36. Πρώτον, ενώ με την προγενέστερη απόφαση είχε αναφερθεί γενικά στο «σύστημα εμπορίας που εφαρμόζει [ο δικαιούχος του σήματος]», με τις μεταγενέστερες αποφάσεις το Δικαστήριο έδωσε ένα παράδειγμα τέτοιου συστήματος εμπορίας — την περίπτωση δηλαδή κατά την οποία αφενός ο δικαιούχος του σήματος διαθέτει το ίδιο φαρμακευτικό προϊόν στην αγορά διαφόρων κρατών μελών σε διάφορες συσκευασίες και αφετέρου δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του προϊόντος, υπό τη μορφή που διατίθεται από τον δικαιούχο του σήματος σε ένα κράτος μέλος, και η διάθεσή του στην αγορά άλλου κράτους μέλους από τον παράλληλο εισαγωγέα. Το Δικαστήριο τόνισε ότι το κρίσιμο στοιχείο για να εξακριβωθεί αν ο δικαιούχος του σήματος χάνει για τον λόγο αυτό το δικαίωμα που έχει κατ' αρχήν να αντιτάσσεται στην εμπορία ανασυσκευασμένων προϊόντων είναι το αν η ανασυσκευασία είναι *αναγκαία* για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής.

29 — Σκέψεις 52 έως 57.

37. Δεύτερον, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι, όπως συναγόταν έμμεσα από την απόφαση Hoffmann-La Roche, η χρησιμοποίηση από τον δικαιούχο του σήματος των δικαιωμάτων του με σκοπό τη διασφάλιση της ουσιαστικής λειτουργίας του σήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συντείνουσα στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών.

38. Όσον αφορά την προϋπόθεση ότι η ανασυσκευασία δεν πρέπει να είναι ικανή να επηρεάσει αρνητικά την αρχική κατάσταση του προϊόντος, το Δικαστήριο υπογράμμισε κατ' αρχάς ότι το επίμαχο ζήτημα είναι η κατάσταση του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία. Επομένως, ο δικαιούχος σήματος μπορεί να αντιτάσσεται σε κάθε ανασυσκευασία που συνεπάγεται τον κίνδυνο να εκτεθεί το προϊόν που περιέχεται στη συσκευασία σε επεμβάσεις ή επιδράσεις που επηρεάζουν την αρχική του κατάσταση. Τούτο δεν συμβαίνει όταν η ανασυσκευασία αφορά μόνον την εξωτερική από τις δύο συσκευασίες, αφήνοντας ανέπαφη την εσωτερική. Επομένως, το γεγονός ότι τα πλακίδια με κυψελίδες, οι φιάλες, τα φιαλίδια, οι αμπούλες ή τα φιαλίδια αερολυμάτων απλώς αφαιρούνται από την αρχική τους εξωτερική συσκευασία και τοποθετούνται σε νέα εξωτερική συσκευασία δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία [30].

39. Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, στην περίπτωση που η ανασυσκευασία πραγματοποιείται υπό συνθήκες που δεν μπορούν να επηρεάσουν την αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία, η ουσιώδης λειτουργία του σήματος, ως εγγύηση προελεύσεως, διασφαλίζεται: ο καταναλωτής ή ο τελικός χρήστης δεν περιάγεται σε πλάνη σχετικά με την προέλευση των προϊόντων, αλλά παραλαμβάνει πράγματι προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του δικαιούχου του σήματος. Ο δικαιούχος δεν μπορεί συνεπώς να επικαλείται το δικαίωμά του επί του σήματος για να αντιτάσσεται στην εμπορία υπό το σήμα του των προϊόντων που έχουν ανασυσκευασθεί από έναν εισαγωγέα. Το συμπέρασμα αυτό όμως ισοδυναμεί με την αναγνώριση στον εισαγωγέα ορισμένων δικαιωμάτων τα οποία έχει, υπό κανονικές συνθήκες, μόνο ο ίδιος ο δικαιούχος του σήματος. Κατά συνέπεια, όπως δέχθηκε το Δικαστήριο με την απόφαση Hoffmann-La Roche, προς το συμφέρον του δικαιούχου του σήματος και προκειμένου ο δικαιούχος αυτός να προστατεύεται από κάθε κατάχρηση, τα εν λόγω δικαιώματα πρέπει να μην αναγνωρίζονται παρά μόνον εφόσον ο εισαγωγέας πληροί ορισμένες άλλες προϋποθέσεις [31].

40. Πρώτον, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι, αφού το συμφέρον του δικαιούχου του σήματος είναι να μην μπορεί να δημιουργηθεί στον καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη η εντύπωση ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την ανασυσκευασία, πρέπει επί της νέας συσκευασίας να αναφέρεται σαφώς από ποιον έχει ανασυσκευασθεί το προϊόν και το όνομα του παραγωγού [32].

41. Ακόμη όμως και αν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος μπορεί να είναι ικανή να βλάψει τη φήμη του σήματος και του σηματούχου: σ' αυτήν την περίπτωση, ο δικαιούχος του σήματος έχει έννομο συμφέρον, αναγόμενο στο ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος επί του σήματος, να μπορεί να αντιταχθεί στην εμπορία του προϊόντος.

30 – Σκέψεις 58 έως 61.

31 – Σκέψεις 67 έως 69.

32 – Σκέψεις 70 έως 74.

Προκειμένου να κρίνεται αν η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η φύση του προϊόντος και η αγορά για την οποία προορίζεται. Όταν πρόκειται για φαρμακευτικά προϊόντα, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η παρουσίαση ενός ανασυσκευασμένου φαρμακευτικού προϊόντος ποικίλλουν ανάλογα με το αν πρόκειται για προϊόν που πωλείται στα νοσοκομεία ή, μέσω των φαρμακείων, στους καταναλωτές. Στην πρώτη περίπτωση, τα φαρμακευτικά προϊόντα χορηγούνται στους ασθενείς από επαγγελματίες, για τους οποίους η παρουσίαση του προϊόντος δεν έχει μεγάλη σημασία. Στη δεύτερη περίπτωση, η παρουσίαση του προϊόντος έχει μεγαλύτερη σημασία για τον καταναλωτή, έστω και αν το γεγονός ότι πρόκειται για προϊόντα τα οποία χορηγούνται κατόπιν ιατρικής συνταγής είναι ικανό από μόνο του να εμπνεύσει στους καταναλωτές μια σχετική εμπιστοσύνη στην ποιότητα του προϊόντος [33].

42. Τέλος, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι ο εισαγωγέας πρέπει να ειδοποιεί τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση του ανασυσκευασμένου προϊόντος προς πώληση και, εφόσον του ζητηθεί, να του αποστείλει δείγμα του ανασυσκευασμένου προϊόντος. Έτσι, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να εξακριβώσει ότι η επανασυσκευασία 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· έτσι παρέχεται επίσης στον δικαιούχο του σήματος η δυνατότητα να προστατεύεται καλύτερα από το ενδεχόμενο παραποιήσεως του σήματος [34].

33 — Σκέψεις 75 έως 77.

34 — Σκέψη 78.

43. Με τις τρεις αποφάσεις αυτές το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων ή το άρθρο 36 της Συνθήκης έχουν 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 επανασυσκευασμένων 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. Πάντως, η προϋπόθεση αυτή δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος του σήματος επεδίωξε εσκεμμένα να στεγανοποιήσει τις αγορές μεταξύ των κρατών μελών.

— Αν αποδεικνύεται ότι η επανασυσκευασία δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία. Τούτο συμ-

βαίνει ιδίως οσάκις ο εισαγωγέας περιορίστηκε σε ενέργειες που δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο επηρεασμού, π.χ. στην αφαίρεση των πλακιδίων με κυψελίδες, των φιαλών, των φιαλιδίων, των αμπουλών ή των φιαλιδίων αερολυμάτων από την αρχική εξωτερική τους συσκευασία και στην τοποθέτησή τους σε νέα εξωτερική συσκευασία, στην επίθεση αυτοκόλλητων ετικετών επί της εσωτερικής συσκευασίας του προϊόντος, στην προσθήκη στη συσκευασία νέου φυλλαδίου οδηγιών χρήσεως ή ενημερωτικού φυλλαδίου ή στην τοποθέτηση ενός πρόσθετου προϊόντος. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να ελέγξει αν η αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία έχει επηρεαστεί εμμέσως από το γεγονός, π.χ., ότι η εσωτερική ή η εξωτερική συσκευασία του επανασυσκευασμένου προϊόντος ή το νέο φυλλάδιο οδηγιών χρήσεως ή ενημερωτικό φυλλάδιο δεν περιέχει ορισμένες σημαντικές πληροφορίες ή περιέχει ανακριβείς πληροφορίες ή ότι ένα πρόσθετο προϊόν που έχει τοποθετηθεί στη συσκευασία από τον εισαγωγέα και προορίζεται για τη λήψη και τη δοσολογία του προϊόντος δεν ανταποκρίνεται στον τρόπο χρήσεως και τις δόσεις που έχει προβλέψει ο παρασκευαστής.

— Αν αναφέρεται σαφώς επί της νέας συσκευασίας ποιος έχει επανασυσκευάσει το προϊόν και το όνομα του παρασκευαστή του και αν οι ενδείξεις αυτές είναι τυπωμένες κατά τρόπον ώστε ένα πρόσωπο με συνήθη όραση που καταβάλλει τη συνήθη προσοχή να είναι σε θέση να τις αντιληφθεί. Ομοίως, η προέλευση του προσθέτου προϊόντος που δεν προέρχεται από τον δικαιούχο του σήματος πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπον ώστε να διαλύεται οποιαδήποτε εντύπωση ότι υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο δικαιούχος του σήματος. Αντιθέτως, δεν απαιτείται να αναφέρεται ότι η επανασυσκευασία πραγματοποιήθηκε χωρίς την άδεια του δικαιούχου του σήματος.

— Αν η παρουσίαση του επανασυσκευασμένου προϊόντος δεν μπορεί να βλάψει την φήμη του σήματος ή τη φήμη του δικαιούχου του. Επομένως, η συσκευασία δεν πρέπει να είναι ελαττωματική, κακής ποιότητας ή να χαρακτηρίζεται από προχειρότητα.

— Αν ο εισαγωγέας έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση του επανασυσκευασμένου προϊόντος προς πώληση και του παραδώσει, εφόσον του ζητηθεί, δείγμα του επανασυσκευασμένου προϊόντος»[35].

44. Με την απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. το Δικαστήριο διασαφήνισε συνεπώς περαιτέρω τις περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος σήματος μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του για να εμποδίζει την ανασυσκευασία από τον παράλληλο εισαγωγέα: η άσκηση αυτή δεν επιτρέπεται, εφόσον συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών — στην περίπτωση π.χ. που η ανασυσκευασία είναι αναγκαία για την εμπορία — και εφόσον η ανασυσκευασία πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν θίγονται τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου του σήματος. Η προστασία των εννόμων αυτών συμφερόντων συνεπάγεται κυρίως ότι δεν αλλοιώνεται η αρχική κατάσταση του προϊόντος και ότι η ανασυσκευασία δεν γίνεται κατά τρόπο που μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος και

35 — Σκέψη 79 και διατακτικό.

του δικαιούχου του[36]. επιπλέον, ο εισαγωγέας πρέπει να συμμορφώνεται με την υποχρέωση ειδοποιήσεως του δικαιούχου του σήματος για την ανασυσκευασία, αποστέλλοντάς του δείγμα του ανασυσκευασμένου προϊόντος και μνημονεύοντας επί του προϊόντος αυτού το όνομα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την ανασυσκευασία.

*Οι αποφάσεις Loendersloot και Upjohn*

45. Η νομολογία που παρατέθηκε ανωτέρω συνοπτικά επιβεβαιώθηκε (εκτός από ένα σημείο) και αναπτύχθηκε περαιτέρω από το Δικαστήριο με τις πιο πρόσφατες αποφάσεις του στις υποθέσεις Loendersloot[37] και Upjohn[38].

46. Με την απόφαση Loendersloot (που δεν αφορούσε φαρμακευτικά προϊόντα) το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι με την προγενέστερη αυτή νομολογία του είχε δεχθεί ότι κατ' αρχήν ο δικαιούχος του σήματος μπορεί νομίμως να αντιτίθεται στη μεταγενέστερη εμπορία φαρμακευτικού προϊόντος όταν ο εισαγωγέας έχει ανασυσκευάσει το προϊόν και επιθέσει το σήμα: πράγματι, στις περιπτώσεις αυτές, το φέρον το σήμα προϊόν έχει αποτελέσει αντικείμενο παρεμβάσεως τρίτου χωρίς την άδεια του δικαιούχου του σήματος, η οποία μπορεί να αλλοιώσει την προσφερόμενη από το σήμα εγγύηση προελεύσεως[39].

47. Με την απόφαση Upjohn το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, σύμφωνα με την προηγούμενη νομολογία του, η δυνατότητα που έχει βάσει του εθνικού δικαίου ο δικαιούχος του σήματος να εναντιώνεται στην ανασυσκευασία του προϊόντος και στην εκ νέου χρησιμοποίηση του αρχικού σήματος θεωρείται δικαιολογημένη με γνώμονα το άρθρο 36 της Συνθήκης, εκτός αν αποδεικνύεται ιδίως ότι η εναντίωση αυτή συντελεί στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ κρατών μελών[40]. Το Δικαστήριο συνόψισε ως εξής την απόφαση Centrafarm: η ουσιαστική λειτουργία του σήματος θα διακυβευόταν, αν οι τρίτοι μπορούσαν να θέσουν το σήμα ακόμη και επί του αρχικού προϊόντος, και το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να απαγορεύει οποιαδήποτε επίθεση του σήματος αυτού επί του προϊόντος του, για την οποία δεν έχει δώσει την άδειά του, ανάγεται στο ειδικό αντικείμενο του σήματος. Κατά συνέπεια, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί βασίμως, σύμφωνα με το άρθρο 36, πρώτη περίοδος, της Συνθήκης, να εναντιώνεται στην παρέμβαση του παράλληλου εισαγωγέα[41].

*Η προϋπόθεση περί αναγκαιότητας*

48. Κατά την εξέταση της έννοιας της τεχνητής στεγανοποιήσεως των αγορών στις

36 — Βλ. προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 6 απόφαση Loendersloot, σκέψεις 28 έως 30, και προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 20 απόφαση Upjohn, σκέψη 17.

37 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 6.

38 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 20.

39 — Σκέψεις 26 και 27.

40 — Σκέψη 31.

41 — Σκέψη 21.

περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος του σήματος εμπορεύεται το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές συσκευασίες στα διάφορα κράτη μέλη, το Δικαστήριο αποφάνθηκε, με την απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., ότι η εξουσία του δικαιούχου σήματος προστατευομένου σ' ένα κράτος μέλος να αντιτάσσεται στην εμπορία των ανασυσκευασθέντων προϊόντων, εφόσον φέρουν το σήμα αυτό, δεν πρέπει να περιορίζεται παρά μόνο στο μέτρο που η ανασυσκευασία στην οποία έχει προβεί ο εισαγωγέας είναι αναγκαία για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής [42]. Το Δικαστήριο χρησιμοποίησε εκ νέου την έννοια αυτή στην απόφαση Loendersloot [43], με την οποία αποφάνθηκε ότι, στις υποθέσεις που αφορούν την ανασυσκευασία φαρμακευτικών προϊόντων, τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να εξετάζουν αν στις αγορές των δικών τους κρατών επικρατούν συνθήκες που καθιστούν αντικειμενικώς αναγκαία την ανασυσκευασία.

49. Η απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. παρέχει ορισμένες ενδείξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να θεωρηθεί «αναγκαία» η εκ μέρους του εισαγωγέα ανασυσκευασία. Με την εν λόγω απόφαση το Δικαστήριο αναφέρθηκε στη μη ύπαρξη δυνατότητας εμπορίας εντός του κράτους μέλους εισαγωγής λόγω της ισχύος π.χ. ρυθμίσεως ή εθνικής πρακτικής, διατάξεων περί ασφαλίσεως ασθένειας σχετικά με την επιστροφή των ιατρικών εξόδων ή παγιωμένων πρακτικών για την έκδοση ιατρικών συνταγών [44]. Το Δικαστήριο δεν έκρινε πάντως αναγκαία την ανασυσκευασία στις περιπτώσεις στις οποίες 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, προσθέτοντας ένα νέο φυλλάδιο οδηγιών χρήσεως ή ενημερωτικό φυλλάδιο στη γλώσσα του κράτους μέλους εισαγωγής [...]» [45].

50. Περαιτέρω στοιχεία ως προς την έννοια του «αντικειμενικώς αναγκαία» δόθηκαν από το Δικαστήριο με τις αποφάσεις Upjohn [46] και Loendersloot [47].

51. Η υπόθεση Upjohn αφορούσε το ζήτημα κατά πόσον ο παράλληλος εισαγωγέας μπορεί νομίμως να χρησιμοποιεί επί των εισαγόμενων εμπορευμάτων το σήμα που χρησιμοποιεί ο δικαιούχος για τα ίδια ακριβώς εμπορεύματα εντός του κράτους εισαγωγής, μολονότι το σήμα αυτό διαφέρει από το σήμα υπό το οποίο διατίθενται από τον δικαιούχο τα ίδια εμπορεύματα στην αγορά του κράτους εξαγωγής. Μολονότι το ζήτημα αυτό διαφέρει από το ζήτημα ανασυσκευασίας που εξετάζεται εν προκειμένω, το Δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των δύο αυτών περιπτώσεων, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον η συμπεριφορά του δικαιούχου του σήματος συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών [48].

52. Με την απόφαση Upjohn το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η προϋπόθεση περί αναγκαιότητας πληρούται όταν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η απαγόρευση αντικαταστάσεως του σήματος [ανασυσκευασίας], η οποία επιβάλλεται στον εισαγωγέα, εμποδίζει πράγματι την πρόσβαση στις αγορές του

42 – Σκέψη 56.

43 – Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 6, σκέψη 38.

44 – Σκέψη 53.

45 – Σκέψη 55.

46 – Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 20, σκέψεις 43 και 44.

47 – Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 6.

48 – Σκέψεις 37 έως 39.

κράτους μέλους εισαγωγής· τούτο συμβαίνει όταν οι ρυθμίσεις ή η ακολουθούμενη πρακτική 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 εξαγωγής [εντός της συσκευασίας που χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος εξαγωγής]. Αντίθετα, η προϋπόθεση περί αναγκαιότητας δεν πληρούται, όταν η αντικατάσταση του σήματος [ανασυσκευασία] οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην προσπάθεια του παράλληλου εισαγωγέα να εξασφαλίσει εμπορικό πλεονέκτημα [49].

53. Με την απόφαση Loendersloot το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, ακόμη και όταν η επικόλληση νέας ετικέτας (που αποτελούσε το αντικείμενο της υποθέσεως εκείνης, η οποία δεν αφορούσε την καθαυτό ανασυσκευασία) είναι αναγκαία για την εμπορία εντός του κράτους εισαγωγής, η επικόλληση των νέων ετικέτων πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να καθίσταται πραγματοποιήσιμη η παράλληλη εμπορία, με την όσο το δυνατόν μικρότερη αλλοίωση του ειδικού περιεχομένου του δικαιώματος επί του σήματος. Έτσι, αν οι αρχικές ετικέτες ανταποκρίνονται στους εφαρμοστέους κανόνες του κράτους εισαγωγής, αλλά οι κανόνες αυτοί απαιτούν την αναγραφή συμπληρωματικών στοιχείων, δεν είναι απαραίτητο να αφαιρούνται και να επικολλώνται εκ νέου ή να αντικαθίστανται οι αρχικές ετικέτες, εφόσον μπορεί να αρκεί η επικόλληση επί των εν λόγω φιαλών μιας αυτοκόλλητης ετικέτας με τα συμπληρωματικά στοιχεία [50].

49 — Σκέψεις 43 και 44.

50 — Σκέψεις 45 και 46.

**Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως και τα προδικαστικά ερωτήματα στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ.**

54. Από τη μακροσκελέστατη και λεπτομερέστατη αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το High Court, είναι προφανές ότι το αιτούν δικαστήριο δεν είναι πεπεισμένο ότι η ανωτέρω συνοψισθείσα νομολογία είναι ορθή από κάθε άποψη. Υπάρχουν δύο ειδικά ζητήματα σε σχέση με τα οποία το αιτούν δικαστήριο θεωρεί ότι η νομολογία αυτή είναι ανακόλουθη ή εσφαλμένη ή αμφότερα.

55. Πρώτον, το αιτούν δικαστήριο φρονεί ότι η γενική αρχή που διατυπώθηκε για πρώτη φορά με την απόφαση Hoffmann-La Roche, ότι δηλαδή η άσκηση από τον δικαιούχο του σήματος των δικαιωμάτων του επί του σήματος προς παρεμπόδιση της παράλληλης εισαγωγής ανασυσκευασμένων εμπορευμάτων φερόντων σήμα είναι δικαιολογημένη, εφόσον διασφαλίζονται τα δικαιώματα που αποτελούν το ειδικό αντικείμενο του σήματος, αντιφάσκει προς την αρχή που διατυπώθηκε για πρώτη φορά με την απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., ότι δηλαδή η εξουσία του δικαιούχου του σήματος να εμποδίζει την παράλληλη εισαγωγή τέτοιων εμπορευμάτων πρέπει να περιορίζεται στον βαθμό μόνον που η ανασυσκευασία είναι αναγκαία για την εμπορία του προϊόντος. Το αιτούν δικαστήριο δεν βλέπει για ποιο λόγο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της αναγκαιότητας: αν η εμπορία των ανασυσκευασμένων εμπορευμάτων δεν μπορεί να παραβλάπτει το ειδικό αντικείμενο του σήματος, τότε, βάσει της παλαιότερης νομολογίας, ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί βασίμως να αντιταχθεί στην εμπορία αυτή.

56. Αν όμως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη — παρά την αντίθετη άποψη του αιτούντος δικαστηρίου — το κριτήριο της αναγκαιότητας, το εν λόγω δικαστήριο φρονεί ότι η νομολογία του Δικαστηρίου δεν παρέχει επαρκείς ενδείξεις ως προς το περιεχόμενο της έννοιας αυτής. Ειδικότερα, μπορεί να θεωρηθεί «αναγκαία» η τοποθέτηση του φαρμακευτικού προϊόντος σε νέο κουτί, όταν η επικόλληση νέων ετικετών επί της αρχικής συσκευασίας θα επιτύγχανε τον ίδιο σκοπό, αλλά θα καθιστούσε τα εν λόγω προϊόντα πολύ λιγότερο ανταγωνιστικά εντός δεδομένης αγοράς;

57. Δεύτερον, το αιτούν δικαστήριο φρονεί ότι δεν είναι εύλογη η υποχρέωση ειδοποιήσεως πριν από την ανασυσκευασία, την οποία έχει επιβάλει το Δικαστήριο με τη νομολογία του. Το αιτούν δικαστήριο καλεί το Δικαστήριο να επανεξετάσει την προϋπόθεση αυτή. Αν πάντως κριθεί και πάλι νόμιμη η προϋπόθεση ειδοποιήσεως, το αιτούν δικαστήριο υποβάλλει ερώτημα ως προς τη μορφή υπό την οποία και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθεί η ειδοποίηση και ως προς τις συνέπειες της παραλείψεως ειδοποιήσεως.

58. Κατόπιν αυτών, το αιτούν δικαστήριο υπέβαλε τα εξής ερωτήματα στο Δικαστήριο:

«1) Μπορεί ο δικαιούχος σήματος να χρησιμοποιήσει τα εκ του σήματος δικαιώματά του για να σταματήσει ή 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 απο-

σκοπεί όμως στην αποτροπή της προσβολής του ειδικού αντικειμένου των δικαιωμάτων ούτε συντελεί στην αποτροπή αυτής της προσβολής;»

**Τα πραγματικά περιστατικά και το προδικαστικό ερώτημα στην υπόθεση Merck, Sharp & Dohme**

59. Η ενάγουσα στην κύρια δίκη στην υπόθεση C-443/99, η εταιρία Merck, Sharp & Dohme GmbH (στο εξής: Merck), εμπορεύεται στην Αυστρία φαρμακευτικά προϊόντα υπό το σήμα της Proscar. Η εναγόμενη στην κύρια δίκη, η Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (στο εξής: Paranova), είναι παράλληλος εισαγωγέας φαρμακευτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων καταλέγεται το προϊόν Proscar, για το οποίο της έχει χορηγηθεί άδεια από τις αυστριακές αρχές. Η Paranova αγόραζε δισκία Proscar στην Ισπανία και προέβαινε στην ανασυσκευασία τους με σκοπό την εμπορία τους στην Αυστρία. Η ανασυσκευασία συνίστατο στην τοποθέτηση των πλακιδίων με τα δισκία σε νέες εξωτερικές συσκευασίες, επί των οποίων ετίθετο και πάλι το σήμα, στην εκτύπωση ή προσαρμογή (και ιδιαίτερα στη μετάφραση) των άλλων εντύπων, όπως είναι τα φυλλάδια οδηγιών, και στην αναγραφή επί των νέων συσκευασιών των στοιχείων που απαιτούνται για την εμπορία του προϊόντος στην Αυστρία.

60. Κατόπιν αιτήσεως της Merck, διατάχθηκαν ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία υποχρεώθηκε η Paranova να παύσει να χρησιμοποιεί το σήμα της Merck, με το σκεπτικό ότι η ανασυσκευασία (και επομένως η εκ νέου επίθεση του σήματος) από την Paranova συνιστούσε προσβολή των δικαιωμάτων της Merck επί του σήματος· το πρωτοβάθμιο δικαστήριο[51] επισήμανε ότι η αντικατάσταση της αρχικής συσκευασίας με νέα θα επιτρεπόταν μόνον αν η επικόλληση αυτοκόλλητων ετικετών δεν θα αρκούσε για να πληροί το εν λόγω φαρμακευτικό προϊόν τις προϋποθέσεις που θέτει η αυστριακή νομοθεσία.

61. Κατόπιν ασκήσεως εφέσεως, το Oberlandesgericht Wien υπέβαλε στο Δικαστήριο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως επί του εξής ερωτήματος:

«Έχει 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, την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να αντιταχθεί στην πώληση φαρμακευτικού προϊόντος που διατίθεται στο εμπόριο με το δικό του σήμα, αν ο εισαγωγέας το έχει ανασυσκευάσει, έχει εκ νέου θέσει το σήμα επ' αυτού και έχει επίσης εκπληρώσει τις λοιπές προϋποθέσεις που έχει θέσει το Δικαστήριο με την απόφαση [της 11ης Ιουλίου 1996], C-427/93, C-429/93 και C-436/93 [Bristol-Myers Squibb κ.λπ., Συλλογή 1996, σ. I-3457] (να μην αλλοιώνεται το εντός της συσκευασίας προϊόν, να αναφέρονται σαφώς ο παρασκευαστής και η προέλευση, να μη βλάπτεται η φήμη του σήματος και του δικαιούχου του λόγω κακής συσκευασίας και να ειδοποιείται ο δικαιούχος του σήματος για τη διάθεση προς πώληση του ανασυσκευασθέντος φαρμακευτικού προϊόντος), μολονότι η δυνατότητα κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά χωρίς μια τέτοια ανασυσκευασία θα κινδύνευε για τον

51 – To Handelsgericht Wien.

λόγο και μόνο ότι ένα μη αμελητέο ποσοστό των καταναλωτών στο κράτος εισαγωγής αντιμετωπίζει δύσπιστα τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία προδήλως προορίζονται για την αγορά ενός άλλου (ξενόγλωσσου) κράτους και των οποίων οι συσκευασίες έχουν προσαρμοστεί απλώς με τη χρήση αυτοκόλλητων ετικετών στις ισχύουσες για την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων εσωτερικές διατάξεις;»

62. Από τη διάταξη περί παραπομπής προκύπτει σαφώς ότι το Oberlandesgericht Wien έχει αμφιβολίες ως προς την ορθή ερμηνεία της νομολογίας του Δικαστηρίου που παρατέθηκε ανωτέρω, και ειδικότερα της αποφάσεως Bristol-Myers Squibb κ.λπ., και ότι οι αμφιβολίες του αυτές είναι παρόμοιες με τις αμφιβολίες που οδήγησαν το High Court of Justice, England and Wales, να υποβάλει τα προδικαστικά ερωτήματα στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ.

63. Ειδικότερα, το Oberlandesgericht Wien εκθέτει ότι επί του παρόντος επικρατεί αβεβαιότητα, όσον αφορά ιδίως τα φαρμακευτικά προϊόντα, ως προς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εκ μέρους του δικαιούχου άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος προς παρεμπόδιση της εμπορίας των ανασυσκευασμένων προϊόντων με το σήμα συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών. Αν ένα σημαντικό ποσοστό καταναλωτών αντιμετωπίζει με δυσπιστία — πράγμα που φαίνεται να συμβαίνει — τα φάρμακα που θα είχαν προσαρμοστεί προς τις επιταγές της αυστριακής νομοθεσίας κατόπιν της επικολλήσεως αυτοκόλλητων ετικετών, θα μπορούσε αναμφίβολα να ειπωθεί ότι η απαγόρευση της ανασυσκευασίας των φαρμάκων αυτών θα συνέτεινε στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών. Κατά συνέπεια, πρέπει να εξακριβωθεί κατά πόσον τα προϊόντα αυτά επιτρέπεται να ανασυσκευάζονται μόνον εφόσον η ανασυσκευασία είναι το μόνο μέσο συμμορφώσεως με τη νομοθεσία του κράτους εισαγωγής ή η ανασυσκευασία αυτή επιτρέπεται και στην περίπτωση κατά την οποία η χρήση αυτοκόλλητων ετικετών θα είχε στην πράξη ως αποτέλεσμα, μολονότι θα ανταποκρινόταν στις επιταγές του νόμου, να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις του προϊόντος σε σχέση με το «αρχικό προϊόν». Με άλλα λόγια, τι ακριβώς σημαίνει η προϋπόθεση ότι η ανασυσκευασία πρέπει να είναι «αναγκαία» για την εμπορία του εισαγόμενου προϊόντος; Το ερώτημα αυτό είναι ουσιαστικά το ίδιο με το ζήτημα που τέθηκε από το High Court και συνοψίστηκε ανωτέρω στο σημείο 56.

**Παρατηρήσεις των διαδίκων**

64. Στην υπόθεση Merck, Sharp & Dohme, κατέθεσαν γραπτές παρατηρήσεις η Merck, η Paranova, η Βελγική Κυβέρνηση και η Επιτροπή. Η Merck, η Paranova και η Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση.

65. Στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ. κατέθεσαν γραπτές παρατηρήσεις (από κοινού) η Boehringer Ingelheim, η Glaxo Wellcome, η Eli Lilly και SmithKline Beecham, καθώς και η Swingward, η Γερμανική Κυβέρνηση, η Νορβηγική Κυβέρνηση [52] και η Επιτροπή και όλοι ανεξαιρέτως εκπροσωπήθηκαν κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση.

52 — Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 20, παράγραφος 3, του Οργανισμού ΕΚ του Δικαστηρίου.

66. Ιδίως οι γραπτές παρατηρήσεις αφορούν εν μέρει τα πραγματικά περιστατικά των υποθέσεων των κύριων δικών. Τα αιτούντα δικαστήρια έχουν πάντως διατυπώσει ορθώς σε αμφότερες τις υποθέσεις τα προδικαστικά ερωτήματα, θέτοντας ζητήματα αρχής, οπότε οι απαντήσεις που θα δώσει το Δικαστήριο θα μπορούν να χρησιμεύσουν και σε άλλες περιπτώσεις. Θα προσπαθήσω και εγώ να αποφύγω να επικεντρωθώ υπερβολικά στις λεπτομέρειες των πραγματικών περιστατικών, διότι θεωρώ ότι είναι εφικτό και σκόπιμο να δοθούν στα ερωτήματα απαντήσεις βάσει γενικών αρχών.

67. Οι παρατηρήσεις μπορούν ουσιαστικά να συνοψιστούν ως εξής, όσον αφορά την εξέταση των κρίσιμων γενικών αρχών. Οι παρατηρήσεις των διαδίκων επί των ζητημάτων σχετικά με την προϋπόθεση της ειδοποιήσεως εκτίθενται κατωτέρω, στο πλαίσιο της αναλύσεως της προϋποθέσεως αυτής.

68. Η Merck ισχυρίζεται ότι στο ερώτημα που υπέβαλε το Oberlandesgericht Wien έχει δοθεί ήδη απάντηση με τη νομολογία του Δικαστηρίου, τελευταία μάλιστα με την απόφαση Upjohn: ο προσπορισμός εμπορικού οφέλους — για παράδειγμα η υπερνίκηση της δυσπιστίας των καταναλωτών σε σχέση με την επικόλληση νέων ετικετών — δεν επιτρέπει την ανασυσκευασία του εισαγόμενου προϊόντος από τον παράλληλο εισαγωγέα. Αν το Δικαστήριο δεν δεχθεί τον ισχυρισμό αυτό, η Merck ισχυρίζεται ότι η απαγόρευση τοποθετήσεως του προϊόντος σε νέο κουτί δεν αποτελεί περιορισμό του εμπορίου, εφόσον ο εισαγωγέας μπορεί να προσαρμόσει την αρχική συσκευασία, έστω και αν οι καταναλωτές προτιμούν τα προϊόντα που έχουν τεθεί σε νέα κουτιά. Όταν επικρατούν συνθήκες οικονομίας της αγοράς, στον παράλληλο εισαγωγέα απόκειται να υπερνικήσει την τάση αυτή των καταναλωτών. Τα εμπορικά του συμφέροντα είναι υποκειμενικά και δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως κριτήριο της νομιμότητας της συμπεριφοράς του, διότι ειδάλλως θα παραβιαζόταν η αρχή της ασφάλειας δικαίου. Επιπλέον, η αρχή της αναλογικότητας απαιτεί να μην υπερβαίνει ο περιορισμός ενός θεμελιώδους δικαιώματος το επαρκές και αναγκαίο μέτρο προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

69. Η Boehringer Ingelheim ισχυρίζεται ότι η απαγόρευση χρήσεως του σήματος από οποιονδήποτε τρίτο, πέραν του δικαιούχου, δεν αποτελεί εμπόδιο για την ελευθερία του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, από την άποψη του άρθρου 28 ΕΚ, εφόσον ο παράλληλος εισαγωγέας μπορεί όντως να έχει πρόσβαση στις αγορές του κράτους εισαγωγής χωρίς να προσβάλλει τα δικαιώματα του δικαιούχου του σήματος. Επικουρικά, το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει στον δικαιούχο του σήματος να αντιτάσσεται στην προσβολή των δικαιωμάτων επί του σήματος, εκτός αν η προσβολή αυτή είναι αναγκαία για την πρόσβαση στην αγορά του κράτους εισαγωγής και βλάπτει όσο το δυνατόν λιγότερο το ειδικό αντικείμενο του σήματος, ενώ διασφαλίζονται παράλληλα τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου του σήματος. Η προσβολή των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος είναι αναγκαία μόνον αν η ισχύουσα στο κράτος εισαγωγής νομοθεσία και η ακολουθούμενη πρακτική που έχει παρόμοια αποτελέσματα έχουν ως συνέπεια ότι ο εισαγωγέας δεν μπορεί να εμπορευθεί το προϊόν εντός του κράτους εισαγωγής, αν δεν προσβάλλει τα εν λόγω δικαιώματα. Κατά συνέπεια, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί βασίμως να αντιταχθεί στην προσβολή των δικαιωμάτων του που οφείλεται στην προτίμηση που δείχνουν οι τοπικοί καταναλωτές για ορισμένο τρόπο συσκευασίας, εφόσον οι ισχύοντες στο κράτος αυτό κανόνες και η ακολουθούμενη πρακτική δίνουν τη δυνατότητα στον παράλληλο εισαγωγέα να εμπορεύεται το προϊόν χωρίς να υπάρξει τέτοια προσβολή.

70. Η Glaxo ισχυρίζεται ότι η ανασυσκευασία των εμπορευμάτων του δικαιούχου του σήματος και η εκ νέου χρησιμοποίηση του σήματος επί των συσκευασιών χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου προσβάλλει το ειδικό αντικείμενο του σήματος. Η προσβολή δικαιολογεί αφεαυτής την άσκηση αγωγής λόγω παραποιήσεως σήματος, εκτός αν συντρέχουν οι τέσσερις προϋποθέσεις που καθιέρωσε η απόφαση Hoffann-La Roche. Ειδικότερα, δεν προβλέπεται καμία περαιτέρω προϋπόθεση περί αποδείξεως του ότι η ανασυσκευασία προξενεί ζημία ή θίγει το ειδικό αντικείμενο του σήματος.

71. Όσον αφορά την προϋπόθεση περί αναγκαιότητας, η Glaxo ισχυρίζεται ότι πρόθεση του Δικαστηρίου ήταν να γίνει διάκριση μεταξύ των μεταβολών της συσκευασίας που είναι αναγκαίες για να μπορούν τα εμπορεύματα να διατίθενται στην αγορά και των μεταβολών που είναι «αναγκαίες» για τη μεγιστοποίηση της εμπορικής αποδοχής των εμπορευμάτων αυτών στην αγορά, όπως είναι οι μεταβολές με τις οποίες παρέχεται στους παράλληλους εισαγωγείς η δυνατότητα να επιβάλλουν υψηλότερες τιμές για τα εμπορεύματά τους ή με τις οποίες καθίστανται ελκυστικότερα τα εμπορεύματα για τους καταναλωτές ή αυξάνονται οι πωλήσεις. Αν δεν αποδεικνύεται ότι η ανασυσκευασία είναι αναγκαία για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής, τότε δεν υφίσταται τεχνητή στεγανοποίηση της αγοράς από τον δικαιούχο του σήματος. Δεδομένου ότι ο εισαγωγέας μπορεί να ανασυσκευάζει το προϊόν στις περιπτώσεις που η ανασυσκευασία είναι αναγκαία για την εμπορία του προϊόντος, τηρείται η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας.

72. Η SmithKline Beecham ισχυρίζεται ότι από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει σαφώς ότι το ζήτημα της αποδείξεως βλάβης της φήμης του σήματος ενδέχεται να εμπίπτει στη δεύτερη περίοδο του άρθρου 30 ΕΚ, δεν αποτελεί όμως προϋπόθεση για την εφαρμογή της πρώτης περιόδου του άρθρου αυτού. Η βλάβη και η αναγκαιότητα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αν πρέπει να επιτρέπεται η ανασυσκευασία, υπό οποιαδήποτε μορφή, προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκαλυμμένοι περιορισμοί, το γεγονός ότι η ανασυσκευασία αυτή προξενεί βλάβη στον δικαιούχο του σήματος παραμένει ένα στοιχείο που πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπόψη. Το γεγονός ότι η ανασυσκευασία δεν μπορεί να προξενήσει βλάβη δεν καθιστά αφεαυτού αναγκαία την ανασυσκευασία. «Αναγκαία» σημαίνει ουσιώδης για την εμπορία του προϊόντος, δηλαδή ότι το προϊόν δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά χωρίς να ανασυσκευαστεί. Η υπερνίκηση της δυσπιστίας των καταναλωτών σε σχέση με τα προϊόντα επί των οποίων έχουν επικολληθεί ετικέτες δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για να επιτραπεί η ανασυσκευασία.

73. Η Paranova ισχυρίζεται ότι η υποχρέωσή της να επικολλήσει ετικέτες επί του Proscar και να μην του αλλάξει κουτί θα παρεμπόδιζε την πώληση του προϊόντος αυτού και θα οδηγούσε σε απευκταία στεγανοποίηση των αγορών. Η τοποθέτηση φαρμάκων προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη σε νέο κουτί επιτρέπεται κατ' αρχήν, εφόσον ο εισαγωγέας συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που έχουν επιβληθεί με τη νομολογία του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο τόνισε, με την απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν έναν ευαίσθητο τομέα, στον οποία η παρουσίαση του προϊόντος μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο κοινό (άρα και να την καταστρέψει). Συναφώς, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της αγοράς των εν λόγω προϊόντων και να μην αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα αν οι διάφορες πτυχές της παρουσιάσεως του προϊόντος έχουν εμπορικό χαρακτήρα ή όχι. Στο

πλαίσιο αγοράς εντός της οποίας οι εθνικές αρχές δείχνουν προτίμηση στα φάρμακα που έχουν τεθεί σε νέο κουτί έναντι των φαρμάκων επί των οποίων έχουν επικολληθεί ετικέτες, η εμμονή για την επιβολή της τελευταίας αυτής εναλλακτικής λύσης θα αποτελούσε πολύ μεγαλύτερο εμπόδιο στο εμπόριο από το εμπόδιο που οφειλόταν στα διαφορετικά μεγέθη συσκευασίας τα οποία αφορούσε η υπόθεση Bristol-Myers Squibb κ.λπ.

74. Η Paranova ισχυρίζεται επίσης ότι η προϋπόθεση περί αναγκαιότητας είναι ασαφής και, εν πάση περιπτώσει, δεν αποτελεί το αποφασιστικό κριτήριο. Η ερμηνεία που έδωσε το Δικαστήριο με την απόφαση Upjohn αντιφάσκει προς την προηγούμενη νομολογία. Για να αρθεί η αντίφαση αυτή, το ζήτημα της «αναγκαιότητας» πρέπει να τίθεται μόνον όταν θίγεται το ειδικό αντικείμενο του σήματος. Αν εντούτοις γίνει δεκτό ότι ισχύει η προϋπόθεση αυτή, πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως, ώστε να καθίσταται πραγματικά δυνατή η πρόσβαση στην αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι θα αποκλείονται μόνον οι περιπτώσεις που ανάγονται στην υποκειμενική σφαίρα του ίδιου του παράλληλου εισαγωγέα.

75. Η Swingward υποστηρίζει ότι από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι η επίκληση του δικαιώματος επί του σήματος επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ειδικής και συγκεκριμένης προσβολής του ειδικού αντικειμένου του σήματος. Οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι αναγκαία καμία ενέργεια σε σχέση με το σήμα είναι οι περιπτώσεις στις οποίες η συμπεριφορά αυτή οφείλεται μόνο στις προσπάθειες του παράλληλου εισαγωγέα να εξασφαλίσει εμπορικό πλεονέκτημα. Εμπορικό πλεονέκτημα υπό την έννοια της αποφάσεως Upjohn αποτελεί οποιοδήποτε αδικαιολόγητο ή καταχρηστικό εμπορικό πλεονέκτημα.

76. Η Γερμανική Κυβέρνηση ισχυρίζεται στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ. ότι από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι η ανασυσκευασία ενός προϊόντος ή η νέα σήμανσή του μπορεί να προσβάλλει τα δικαιώματα του σηματούχου, περιλαμβανομένων αυτών που συνιστούν το ειδικό αντικείμενο του σήματος, και ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος αποκλίσεως από την πάγια αυτή νομολογία. Το Δικαστήριο, αναφερόμενο στην έννοια της αναγκαιότητας, έχει παράσχει επίσης σαφείς κατευθυντήριες γραμμές ως προς τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπονται η ανασυσκευασία και η νέα σήμανση των φαρμάκων που καλύπτονται από το σήμα. Για να θεωρηθούν η ανασυσκευασία ή η νέα σήμανση αναγκαίες, δεν αρκεί να υπάρχουν απλώς οικονομικά πλεονεκτήματα, όπως είναι η περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων ενός προϊόντος. Κατά συνέπεια, δεν είναι αντικειμενικά αναγκαία π.χ. η ανασυσκευασία στις περιπτώσεις στις οποίες το κοινό αντιμετωπίζει λιγότερο θετικά τις αλλοδαπές συσκευασίες ή τις συσκευασίες στις οποίες έχουν επικολληθεί ετικέτες. Αν όμως οι δυνητικές πωλήσεις του εισαγόμενου προϊόντος καθίστανται, εφόσον το προϊόν αυτό δεν υποστεί καμία μεταβολή, σημαντικά δυσχερέστερες, η ανασυσκευασία πρέπει να θεωρείται αναγκαία.

77. Η Νορβηγική Κυβέρνηση υποστηρίζει στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ. ότι από το γράμμα του άρθρου 30 ΕΚ προκύπτει ότι οι περιορισμοί των εισαγωγών επιτρέπονται μόνον εφόσον απειλείται η βιομηχανική ή εμπορική ιδιοκτησία. Η επιβολή της προϋποθέσεως περί αναγκαιότητας θα συνιστούσε επιπλέον παράβαση του άρθρου 30 ΕΚ, διότι θα αποτελούσε αδικαιολόγητο περιορισμό των εισαγωγών. Από τη νομολογία του Δικαστηρίου επί της οποίας στηρίχθηκαν τα αντίθετα επιχειρήματα δεν μπορεί να συναχθεί ότι ο σηματούχος μπορεί να αντιταχθεί στην εισαγωγή ανασυσκευασμένων προϊόντων που ούτε αλλοιώνουν την αρχική κατάσταση του προϊόντος ούτε βλά-

πτουν τη φήμη του σήματος και του σηματούχου. Αν πληρούνται και οι τέσσερις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την απόφαση Hoffmann-La Roche, δεν υπάρχει κανείς θεμιτός λόγος να μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να αντιταχθεί στην εισαγωγή του ανασυσκευασμένου προϊόντος. Η Νορβηγική Κυβέρνηση καταλήγει συνεπώς στο συμπέρασμα ότι από τη νομολογία του Δικαστηρίου δεν μπορεί να συναχθεί η επιβολή της προϋποθέσεως περί αναγκαιότητας. Αν εντούτοις διαπιστωθεί ότι πρέπει να συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, θα πρέπει να γίνεται δεκτό ότι η προϋπόθεση αυτή πληρούται στις περιπτώσεις στις οποίες ο παράλληλος εισαγωγέας κρίνει την ανασυσκευασία αναγκαία για την εμπορία του προϊόντος.

78. Η Νορβηγική Κυβέρνηση προσθέτει, στην υπόθεση Merck, Sharp & Dohme, ότι η προϋπόθεση περί αναγκαιότητας πληρούται, εφόσον ένα σημαντικό ποσοστό των καταναλωτών και των τελικών χρηστών έχει την τάση να μην αγοράζει μη ανασυσκευασμένα προϊόντα, επειδή δυσπιστεί έναντι των φαρμάκων που προορίζονται προφανώς για την αγορά άλλου κράτους, όπου ομιλείται άλλη γλώσσα.

79. Η Επιτροπή ισχυρίζεται, στην υπόθεση Merck, Sharp & Dohme, ότι η «αναγκαιότητα», η οποία δικαιολογεί αντικειμενικά την ανασυσκευασία από τον παράλληλο εισαγωγέα, μπορεί να οφείλεται είτε σε νομικούς λόγους (όπως στην υπόθεση Loendersloot) είτε σε πραγματικούς (όπως στην υπόθεση Bristol-Myers Squibb κ.λπ.). Δεδομένου ότι η αναγνώριση της αντικειμενικής αναγκαιότητας συνιστά παρέκκλιση από τη γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου περί απαγορεύσεως της προσβολής του σήματος, η εν λόγω έννοια πρέπει να ερμηνεύεται στενά. Ο παράλληλος εισαγωγέας πρέπει να θίγει το λιγότερο δυνατόν το ειδικό αντικείμενο του σήματος. Δεν επιτρέπεται π.χ. να αντικαθιστά τη συσκευασία, όταν έχει τη δυνατότητα να επικολλά ετικέτες. Στην υπόθεση της κύριας δίκης δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η αντικατάσταση της συσκευασίας είναι αναγκαία είτε από νομική είτε από πραγματική άποψη. Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, η απαγόρευση ανασυσκευασίας συντείνει αδικαιολόγητα στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μόνο στην περίπτωση που η δυσπιστία έναντι των εισαγόμενων προϊόντων είναι τέτοια, ώστε ο παράλληλος εισαγωγέας να μην μπορεί να έχει πράγματι πρόσβαση στην αγορά του κράτους εισαγωγής· συνεπώς, από την άποψη αυτή φαίνεται να μην αρκεί ούτε η ύπαρξη μεγάλης δυσπιστίας των καταναλωτών. Ακόμη και αν το εθνικό δικαστήριο διαπιστώσει ότι οι πωλήσεις των προϊόντων στα οποία έχουν επικολληθεί ετικέτες είναι κατά πολύ μικρότερες ή μάλιστα αμελητέες, θα πρέπει να εξετάσει τους λόγους για τη δυσπιστία του κοινού· αν διαπιστώσει ότι οφείλεται σε ανεπαρκή ενημέρωση, το εθνικό δικαστήριο θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον ο εισαγωγέας δεν θα πρέπει μάλλον να επιδιώξει να εκπαιδεύσει συναφώς τους καταναλωτές και τους φαρμακοποιούς.

80. Η Επιτροπή ισχυρίζεται, στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ., ότι το βασικό ερώτημα είναι αν η προϋπόθεση της αναγκαιότητας πρέπει να συντρέχει σωρευτικά με τις προϋποθέσεις της προστασίας του ειδικού αντικειμένου του σήματος. Μολονότι η απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. δεν είναι απόλυτα σαφής, αν το Δικαστήριο είχε την πρόθεση να μεταβάλει τη φύση των προϋποθέσεων που είχε απαριθμήσει στην προπαρατεθείσα απόφαση Hoffman-La Roche, προσδίδοντας σε ορισμένες από αυτές επικουρικό χαρακτήρα, θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει πράξει. Η Επιτροπή φρονεί συνεπώς ότι η προϋπόθεση της αναγκαιότητας προβλέπεται επιπροσθέτως προς τα κριτήρια περί προστασίας του ειδικού αντικειμένου του σήματος. Η επικόλληση ετικετών δικαιολογείται ευκολότερα, από

την άποψη της αναγκαιότητας, απ' ό,τι η αλλαγή συσκευασίας και η χρησιμοποίηση εκ νέου του σήματος, αλλ' οπωσδήποτε πρέπει να συντρέχει δικαιολογητικός λόγος ακόμη και γι' αυτήν. Όσον αφορά την αλλαγή συσκευασίας χωρίς εκ νέου χρησιμοποίηση του σήματος, αφού δεν υπάρχει χρησιμοποίηση του σήματος πέραν του αναγκαίου για την μεταπώληση των εμπορευμάτων μέτρου, θα ήταν περιττό, εκ πρώτης όψεως, να επιβληθεί η προϋπόθεση της «αναγκαιότητας». Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ισχύουν μόνον οι τέσσερις τελευταίες προϋποθέσεις που τέθηκαν με την απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. σχετικά με το ειδικό αντικείμενο του σήματος. Όσον αφορά την έννοια της «αναγκαιότητας», η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η δυσπιστία των καταναλωτών δεν καθιστά την ανασυσκευασία αναγκαία, υπό την έννοια της νομολογίας του Δικαστηρίου, εκτός αν η δυσπιστία αυτή δεν μπορεί να υπερνικηθεί με χαμηλότερες τιμές και καλύτερη ενημέρωση.

81. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Επιτροπή, με τις γραπτές παρατηρήσεις που κατέθεσε στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ., υποστηρίζει ότι το πρώτο, το πέμπτο, το έβδομο και το όγδοο ερώτημα που υπέβαλε το High Court είναι απαράδεκτα κατά το μέρος κατά το οποίο αφορούν τη χρήση του σήματος στις διαφημίσεις, διότι από κανένα σημείο της διατάξεως περί παραπομπής δεν προκύπτει ότι οι διαφορές που έχουν ανακύψει μεταξύ των διαδίκων στις εθνικές δίκες αφορούν τη διαφήμιση. Ο ισχυρισμός αυτός δεν αντικρούστηκε κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση. Κατά συνέπεια, πρέπει κατ' ανάγκη να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η διασαφήνιση του κοινοτικού δικαίου ως προς το ζήτημα αυτό δεν είναι αναγκαία για την επίλυση από το εθνικό δικαστήριο των διαφορών που εκκρεμούν ενώπιόν του. Για τον λόγο αυτό δεν προτίθεμαι να εξετάσω τα προδικαστικά ερωτήματα κατά το μέρος κατά το οποίο αφορούν τη διαφήμιση ή την προώθηση των πωλήσεων εκ μέρους των παράλληλων εισαγωγέων.

**Η σχέση μεταξύ του ειδικού αντικειμένου του σήματος και της ανάγκης ανασυσκευασίας**

82. Το βασικό ζήτημα που τίθεται με το πρώτο, το δεύτερο, το τέταρτο και το όγδοο προδικαστικό ερώτημα στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ. είναι αν ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του για να εμποδίσει τον παράλληλο εισαγωγέα να προβεί σε διάφορες ενέργειες ανασυσκευασίας, οι οποίες θεωρούνται από το εθνικό δίκαιο ως παραποιήσεις σήματος, εφόσον δεν απειλείται το ειδικό αντικείμενο ή η ουσιώδης λειτουργία του σήματος και/ή η ανασυσκευασία αυτή δεν είναι αναγκαία για τον παράλληλο εισαγωγέα.

83. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, από τη διάταξη περί παραπομπής προύπτει σαφώς ότι το εθνικό δικαστήριο φρονεί ότι η επιβολή από το Δικαστήριο χωριστών προϋποθέσεων σχετικά με το ειδικό αντικείμενο του σήματος και την αναγκαιότητα της ανασυσκευασίας είναι ανακόλουθη.

84. Κατά τη γνώμη μου όμως, η επιβολή των διαφορετικών αυτών προϋποθέσεων δεν είναι ούτε ασυνεπής ούτε ανακόλουθη, αφού οι προϋποθέσεις αυτές έχουν σημασία σε διαφορετικά στάδια της αναλύσεως του ζητήματος κατά πόσον ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του εκ του σήματος για να αντιτάσσεται στην ανασυσκευασία των καλυπτόμενων από το σήμα εμπορευμάτων εκ μέρους του παράλληλου εισαγωγέα.

85. Πρώτον, από τη νομολογία προκύπτει σαφώς ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί εκ πρώτης όψεως βασίμως, δυνάμει του άρθρου 30, πρώτη περίοδος, ΕΚ ή του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας, να αντιτάσσεται κατά της εκ νέου επιθέσεως του σήματός του, χωρίς την άδειά του, επί της νέας συσκευασίας [53].

86. Κατά την άποψή μου, η ανωτέρω αρχή ισχύει για όλες τις μορφές ανασυσκευασίας τις οποίες αφορούν οι παρούσες υποθέσεις, διότι: α) οποιαδήποτε από τις ανασυσκευασίες αυτές μπορεί κατ' αρχήν να παραβλάψει την εγγύηση που παρέχει το σήμα, ότι δηλαδή το προϊόν που φέρει το εν λόγω σήμα δεν αποτέλεσε αντικείμενο παρεμβάσεως τρίτου χωρίς την άδεια του κατόχου του σήματος και β) το ειδικό αντικείμενο του σήματος περιλαμβάνει το δικαίωμα εναντιώσεως σε κάθε χρήση του σήματος ικανή να αλλοιώσει την εγγύηση προελεύσεως, οποιαδήποτε δε από τις εν λόγω μορφές ανασυσκευασίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τέτοια αλλοίωση [54].

87. Δεύτερον, αν η άσκηση αυτού του δικαιώματος εναντιώσεως συνιστά όμως συγκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, τότε δεν δικαιολογείται με βάση το άρθρο 30, δεύτερη περίοδος, ΕΚ.

88. Το Δικαστήριο, με τη νομολογία που παρατέθηκε συνοπτικά ανωτέρω, έχει παράσχει τα στοιχεία βάσει των οποίων πρέπει να εξακριβώνεται κατά πόσον η άσκηση από τον δικαιούχο του σήματος των δικαιωμάτων του εκ του σήματος συνιστά συγκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου, υπό την έννοια του άρθρου 30, δεύτερη περίοδος, ΕΚ.

89. Από τη νομολογία αυτή προκύπτει ιδιαίτερα ότι η άσκηση από τον δικαιούχο του σήματος των εκ του σήματος δικαιωμάτων του συνιστά συγκαλυμμένο περιορισμό, αν συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών [55].

90. Μια περίπτωση στην οποία η άσκηση από τον δικαιούχο του σήματος των δικαιωμάτων αυτών συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών είναι η περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος αυτός χρησιμοποιεί διαφορετικές συσκευασίες στα διάφορα κράτη μέλη και η ανασυσκευασία είναι αναγκαία για να υπάρξει πραγματική πρόσβαση στην αγορά του κράτους εισαγωγής [56].

91. Επομένως, το ζήτημα αν είναι αναγκαία η ανασυσκευασία ενδέχεται να ανακύψει κατά την εξέταση του αν η άσκηση από τον δικαιούχο του σήματος των εκ του σήματος δικαιωμάτων του, μολονότι δικαιολογείται εκ πρώτης όψεως δυνάμει του άρθρου 30, πρώτη περίοδος, ΕΚ, απαγορεύεται, ενόψει των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, δυνάμει της δεύτερης περιόδου του άρθρου αυτού.

53 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 10 απόφαση Hoffmann-La Roche, σκέψη 8, η οποία παρατέθηκε συνοπτικά στο σημείο 19 ανωτέρω· προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 5 απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., σκέψη 50, η οποία παρατέθηκε στο σημείο 32 ανωτέρω.

54 — Απόφαση Hoffmann-La Roche, σκέψη 7, που παρατέθηκε συνοπτικά ανωτέρω στο σημείο 18.

55 — Σκέψη 10 της αποφάσεως Hoffmann-La Roche, που παρατέθηκε συνοπτικά ανωτέρω στο σημείο 20.

56 — Απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., σκέψη 52, που παρατέθηκε συνοπτικά ανωτέρω στο σημείο 34.

92. Το αιτούν δικαστήριο και οι ενάγομενες στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ. υποστηρίζουν εντούτοις ότι, αν τα ανωτέρω προκύπτουν όντως από τη νομολογία του Δικαστηρίου, τότε η νομολογία αυτή πρέπει να ανατραπεί.

93. Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι το Δικαστήριο, με την απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., δέχτηκε τα εξής:

«Από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι, κατά το άρθρο 36, επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της κοινής αγοράς μόνο στο μέτρο που δικαιολογούνται από την προστασία των δικαιωμάτων που αποτελούν το ειδικό αντικείμενο αυτής της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας» [57].

94. Δεδομένου ότι το αιτούν δικαστήριο θεωρεί δεδομένο ότι οι επίμαχες στις κύριες δίκες ανασυσκευασίες δεν θίγουν ούτε απειλούν να θίξουν το ειδικό αντικείμενο των σημάτων των εναγουσών, φρονεί ότι δεν δικαιολογείται καμία παρέκκλιση από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Η έννοια της αναγκαιότητας δεν έχει καμία σχέση με την ανωτέρω αναφερθείσα θεμελιώδη αρχή.

95. Κατά την άποψή μου όμως, δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ αφενός της ανωτέρω παρατεθείσας σκέψεως του Δικαστηρίου και αφετέρου της δυνατότητας που έχουν κατ' αρχήν οι ενάγουσες (με την επιφύλαξη της δεύτερης περιόδου του άρθρου 30 ΕΚ) να ασκήσουν τα δικαιώματά τους εκ του σήματος ακόμη και αν δεν θίγεται ούτε απειλείται το ειδικό αντικείμενο του σήματος. Η ανωτέρω παρατεθείσα σκέψη του Δικαστηρίου εντάσσεται στο πλαίσιο της συλλογιστικής του σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων. Από τις επόμενες σκέψεις της αποφάσεως του Δικαστηρίου προκύπτει ότι το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την άποψη που είχε εκφράσει με την απόφαση Hoffmann-La Roche, ότι δηλαδή, αφού η ανασυσκευασία είναι ικανή να θίξει την εγγύηση προελεύσεως, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί κατ' αρχήν να ασκεί τα δικαιώματά του για να εμποδίζει την εμπορία των ανασυσκευασμένων προϊόντων [58].

96. Η ερμηνεία αυτή σημαίνει βέβαια ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ακόμη και αν αποδεικνύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν θίγεται ούτε το ειδικό αντικείμενο του σήματος ούτε η ουσιώδης λειτουργία του. Δεν συμμερίζομαι πάντως την άποψη που φαίνεται να διατυπώνει το αιτούν δικαστήριο, ότι δηλαδή τούτο αποτελεί κατ' ανάγκη απευκταία ή παράλογη συνέπεια.

97. Από τη διατύπωση των εφαρμοστέων διατάξεων της Συνθήκης, όπως έχουν ερμηνευτεί από το Δικαστήριο, προκύπτει σαφώς

57 – Σκέψη 42.

58 – Βλ. ιδίως τις σκέψεις 47 έως 49 της αποφάσεως Bristol-Myers Squibb κ.λπ.

ότι η παρέμβαση τρίτου, όπως είναι ο παράλληλος εισαγωγέας, στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως είναι τα δικαιώματα του δικαιούχου του σήματος, μπορεί να δικαιολογηθεί βάσει του κοινοτικού δικαίου μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες η απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων αυτών θα επηρέαζε αρνητικά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Το Δικαστήριο, καθιερώνοντας το κριτήριο της αναγκαιότητας και επομένως δικαιολογώντας τις παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες για την πραγματική πρόσβαση στην αγορά του κράτους εισαγωγής, εξεύρε λύση που απηχεί ακριβώς την ισορροπία αυτή.

98. Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η ανασυσκευασία προϊόντος που φέρει το σήμα αποτελεί ιδιαίτερα επιθετική μορφή παραποιήσεως σήματος, ανεξάρτητα από το αν το σήμα τίθεται εκ νέου επί της εξωτερικής συσκευασίας ή απλώς αφαιρείται και δεν αντικαθίσταται.

99. Ούτε πρέπει άλλωστε να λησμονείται ότι οι περισσότερες από τις «υποθέσεις ανασυσκευασίας» που παρατέθηκαν ανωτέρω αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα και ότι η αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων εμφανίζει, για τους λόγους που θα εκτεθούν λεπτομερέστερα κατωτέρω[59], ορισμένα χαρακτηριστικά που δεν εμφανίζουν οι αγορές πολλών άλλων εμπορευμάτων.

100. Το αιτούν δικαστήριο και οι εναγόμενες στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ. έχουν εκφράσει την ανησυχία τους σχετικά με την αναπόφευκτη, κατ' αυτούς, συνέπεια της καθιερώσεως του κριτηρίου περί αναγκαιότητας σε συνδυασμό με τη στενή ερμηνεία της έννοιας της αναγκαιότητας: η ανησυχία τους είναι συγκεκριμένα ότι οι δικαιούχοι των σημάτων θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους εκ του σήματος ακόμη και στις περιπτώσει στις οποίες η επιχειρησιακή στρατηγική τους θα αποβλέπει στη στεγανοποίηση των αγορών. Η συνέπεια όμως αυτή δεν προκύπτει κατ' ανάγκη. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το κριτήριο της αναγκαιότητας καθιερώθηκε από το Δικαστήριο μόνο σε σχέση με τη συμπεριφορά που θα μπορούσε να συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών και που επομένως θα αποτελούσε συγκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, υπό την έννοια του άρθρου 30, δεύτερη περίοδος, ΕΚ. Κατά την άποψή μου, η συμπεριφορά αυτή δεν αποτελεί τη μόνη περίπτωση εφαρμογής του εν λόγω κριτηρίου. Όπως εξέθεσα με τις προτάσεις μου στην υπόθεση Upjohn, αν αποδεικνύεται ότι η πρακτική του δικαιούχου του σήματος να χρησιμοποιεί διαφορετικά σήματα στα διάφορα κράτη μέλη αποβλέπει στη στεγανοποίηση των αγορών, το γεγονός αυτό και μόνο αρκεί για να μην μπορεί ο δικαιούχος αυτός να ασκήσει τα εκ του σήματος δικαιώματά του για να εμποδίσει τον εισαγωγέα να επιθέσει διαφορετικό σήμα[60]· το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που, αντί να υπάρχει αλλαγή σήματος, τίθεται το σήμα εκ νέου επί της νέας συσκευασίας[61].

101. Οι εναγόμενες στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ. επικαλούνται επίσης την απόφαση SABEL[62] υπέρ της απόψεώς τους ότι οι δικαιούχοι των σημάτων δεν μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους,

59 — Σημεία 112 και 113.

60 — Σημείο 42 των προτάσεων.

61 — Βλ. ανωτέρω σημείο 51.

62 — Απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-251/95 (Συλλογή 1997, σ. I-6191, σκέψεις 22 έως 26).

εφόσον δεν έχει αποδειχθεί προσηκόντως ότι έχει θιγεί το ειδικό αντικείμενο του σήματος. Η υπόθεση SABEL αφορούσε όμως το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, το οποίο προβλέπει ότι ένα σήμα δεν καταχωρίζεται ή, αν έχει καταχωριστεί, είναι δυνατό να κηρυχθεί άκυρο, «εάν, λόγω της ταυτότητάς του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού [...]». Η διάταξη αυτή προϋποθέτει επομένως ρητά να υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως. Η κύρια δίκη στην υπόθεση Boehringer Ingelheim κ.λπ. δεν αφορά όμως παρόμοια σήματα ή παρόμοια εμπορεύματα: αφορά (εν μέρει τουλάχιστον) τη χρήση του ίδιου ακριβώς σήματος στα ίδια ακριβώς εμπορεύματα. Στην περίπτωση αυτή η προσβολή του σήματος διέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', το οποίο δεν προϋποθέτει την απόδειξη υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως (ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης ή ζημίας).

102. Το αιτούν δικαστήριο στην υπόθεση Boeringer Ingelheim κ.λπ. εκθέτει, με τη διάταξη περί παραπομπής, ότι θεωρεί δεδομένο ότι οι ενάγουσες έχουν αποδείξει ότι συντρέχει παραποίηση σήματος κατά το εθνικό δίκαιο. Ειρήσθω εν παρόδω ότι, όπως συνάγεται από το προηγούμενο σημείο των προτάσεων, η έννοια της παραποιήσεως έχει πλέον εναρμονιστεί από την οδηγία περί σημάτων [63]· συνεπώς, ο εθνικός νομοθέτης δεν έχει πλέον απεριόριστη διακριτική εξουσία σχετικά με τις μορφές συμπεριφοράς που μπορεί να χαρακτηρίσει ως παραποίηση.

63 – Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 4.

103. Καταλήγω συνεπώς στο συμπέρασμα ότι ο δικαιούχος σήματος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει το σήμα για να εμποδίσει τον παράλληλο εισαγωγέα φαρμακευτικού προϊόντος να ανασυσκευάσει το προϊόν αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η άσκηση των δικαιωμάτων του δεν συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών ούτε συνιστά, καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο, συγκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών. Ο δικαιούχος του σήματος που ασκεί τα δικαιώματα που του παρέχει το σήμα για να εμποδίσει τον παράλληλο εισαγωγέα να προβεί σε αναγκαία ανασυσκευασία συντείνει σ' αυτή την τεχνητή στεγανοποίηση. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει κατ' ανάγκη από την ανωτέρω παρατεθείσα νομολογία και δεν βλέπω να συντρέχει κανείς λόγος αποκλίσεως από τη νομολογία αυτή. Το συμπέρασμα όμως αυτό θέτει το ζήτημα της ερμηνείας της «αναγκαιότητας», το οποίο θα εξετάσω αμέσως κατωτέρω.

### Η έννοια της «αναγκαιότητας»

104. Το τρίτο προδικαστικό ερώτημα στην υπόθεση Boeringer Ingelheim κ.λπ. και το προδικαστικό ερώτημα στην υπόθεση Merck, Sharp & Dohme αφορούν το περιεχόμενο της έννοιας της «αναγκαιότητας», η οποία αποτελεί, κατά το Δικαστήριο, το κριτήριο βάσει του οποίου πρέπει να διαπιστώνεται κατά πόσον η εκ μέρους του δικαιούχου του σήματος άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχει το σήμα συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών και συνεπώς αποτελεί συγκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου, υπό την έννοια του άρθρου 30, δεύτερη περίοδος, ΕΚ.

105. Σχετικά με την ερμηνεία της έννοιας αυτής έχουν υποστηριχθεί διάφορες απόψεις. Το αιτούν δικαστήριο στην υπόθεση Boeringer Ingelheim κ.λπ. φαίνεται να θεωρεί, όπως προκύπτει από το τρίτο προδικαστικό ερώτημα, ότι σημαίνει είτε ότι η χρήση του σήματος πρέπει «να δικαιολογείται [...] για να μπορέσει να έχει πρόσβαση» ο εισαγωγέας στην αγορά (κατωτέρω θα εξετάσω το ζήτημα ποια είναι η σχετική αγορά, το οποίο επίσης τίθεται με το τρίτο ερώτημα) είτε ότι «έχει ουσιώδη σημασία» προς τούτο. Οι ενάγουσες ισχυρίζονται φυσικά ότι «αναγκαία» δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά «ουσιώδης», ενώ οι εναγόμενες ισχυρίζονται, επίσης φυσικά, ότι (αν υποτεθεί βέβαια ότι το κριτήριο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται) ο ορισμός αποτελεί συνάρτηση της πραγματικής δυνατότητας προσβάσεως στην αγορά υπό ευρύτατη έννοια.

106. Από τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο προκύπτει σαφώς ότι οι διαφορετικές απόψεις των διαδίκων ως προς την ορθή ερμηνεία της έννοιας της αναγκαιότητας οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις διαπιστώσεις στις οποίες προέβη το Δικαστήριο με την απόφαση Upjohn [64], και ειδικότερα στις ακόλουθες σκέψεις:

«Το να θεωρηθεί ότι η προϋπόθεση στεγανοποιήσεως των αγορών, όπως καθορίζεται στην [...] απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., ισχύει επί αντικαταστάσεως του σήματος συνεπάγεται επίσης, αντιθέτως προς ό,τι ισχυρίζεται η Paranova, ότι πρέπει η αντικατάσταση αυτή του σήματος να είναι αντικειμενικώς αναγκαία υπό την έννοια της αποφάσεως εκείνης για να μην μπορέσει ο δικαιούχος των σημάτων να εναντιωθεί σ' αυτήν.

Επομένως, τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να εξετάζουν αν οι συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον χρόνο διαθέσεως στο εμπόριο καθιστούσαν αντικειμενικώς αναγκαία την αντικατάσταση του αρχικού σήματος με το σήμα του κράτους μέλους εισαγωγής, προκειμένου το σχετικό προϊόν να διατεθεί στο εμπόριο εντός του κράτους αυτού από τον παράλληλο εισαγωγέα. Η εν λόγω συνθήκη αναγκαιότητας τηρείται όταν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επιβαλλόμενη στον εισαγωγέα απαγόρευση αντικαταστάσεως του σήματος εμποδίζει όντως την πρόσβασή του στις αγορές του κράτους μέλους εισαγωγής. Τούτο συμβαίνει όταν ρυθμίσεις ή πρακτικές εντός του κράτους μέλους εισαγωγής εμποδίζουν την εμπορία του σχετικού προϊόντος στην αγορά του κράτους αυτού υπό το σήμα που φέρει εντός του κράτους μέλους εισαγωγής. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση προστατευτικού των καταναλωτών κανόνα που απαγορεύει τη χρησιμοποίηση εντός του κράτους μέλους εισαγωγής του σήματος που χρησιμοποιείται εντός του κράτους μέλους εξαγωγής, καθόσον το σήμα αυτό είναι ικανό να περιαγάγει τους καταναλωτές σε πλάνη.

Αντιθέτως, η συνθήκη αναγκαιότητας δεν θα τηρείται όταν η αντικατάσταση του σήματος εξηγείται αποκλειστικώς από την αναζήτηση εμπορικού πλεονεκτήματος από τον παράλληλο εισαγωγέα.

Στα εθνικά δικαστήρια απόκειται να κρίνουν, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αν για τον παράλληλο εισαγωγέα ήταν αντικει-

64 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 20.

μενικώς αναγκαίο να χρησιμοποιήσει το σήμα που χρησιμοποιείται εντός του κράτους μέλους εισαγωγής για να μπορέσει να διαθέσει στο εμπόριο εισαγόμενα προϊόντα» [65].

107. Από τα ανωτέρω, και ειδικότερα από τη δεύτερη από τις ανωτέρω παρατιθέμενες παραγράφους [66], η Merck συνάγει ότι το Δικαστήριο, χρησιμοποιώντας το ρήμα «εμποδίζω», του προσδίδει την έννοια «καθιστώ αδύνατη». Επομένως, η ανασυσκευασία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η εμπορία θα ήταν αδύνατη χωρίς αυτή. Η αντιμετώπιση αυτή είναι, κατά την άποψή μου, υπερβολικά περιοριστική. Δεν υπάρχει βέβαια καμία αμφιβολία ότι ο κανόνας ή η πρακτική που παρακωλύουν την πρόσβαση στην αγορά ή την καθιστούν αδύνατη πρέπει να θεωρηθούν ότι «εμποδίζουν» την πρόσβαση αυτή. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι μόνον αυτοί οι κανόνες ή η πρακτική αυτή πρέπει να θεωρούνται ως «εμποδίζοντες» την πρόσβαση. Στην ανωτέρω παρατεθείσα σκέψη της αποφάσεως Upjohn το Δικαστήριο έδωσε απλώς παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες θα πρέπει να θεωρείται αναγκαία η ανασυσκευασία: η πρόθεση του Δικαστηρίου δεν ήταν να απαριθμήσει περιοριστικά τις περιπτώσεις αυτές.

108. Από το σκεπτικό του Δικαστηρίου προκύπτει ότι η ανασυσκευασία πρέπει να είναι «αντικειμενικά» αναγκαία. Κατά συνέπεια, αρμόδιος να κρίνει τι είναι αναγκαίο δεν είναι ο παράλληλος εισαγωγέας, όπως υποστηρίζει η Νορβηγική Κυβέρνηση. Για τον ίδιο λόγο θεωρώ ότι είναι αβάσιμη η άποψη του αιτούντος δικαστηρίου στην υπόθεση Boeringer Ingelheim κ.λπ. ότι υπάρχουν πάντοτε διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι ανασυσκευασίας, οπότε κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί αναγκαίος.

109. Η Paranova υποστήριξε ότι σε ορισμένα κράτη μέλη — η Paranova αναφέρει την Αυστρία, τη Δανία και τη Φινλανδία (καθώς και τη Νορβηγία, όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) — δεν χορηγείται άδεια κυκλοφορίας ή έγκριση για τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχονται σε συσκευασίες επί των οποίων έχουν επικολληθεί ετικέτες. Αν ο ισχυρισμός αυτός ευσταθεί, πρόκειται σαφώς για παράδειγμα περιπτώσεως στην οποία η ανασυσκευασία είναι αντικειμενικά αναγκαία για την πρόσβαση στην αγορά.

110. Κατά την άποψή μου όμως, η ανασυσκευασία πρέπει να θεωρηθεί ως αντικειμενικά αναγκαία σε ορισμένες άλλες, λιγότερο ακραίες περιπτώσεις. Αν το εθνικό δικαστήριο θεωρήσει δεδομένο — όπως στην υπόθεση Boeringer Ingelheim κ.λπ. — ότι υπάρχει μεγάλη δυσπιστία σημαντικού ποσοστού καταναλωτών σε σχέση με τις συσκευασίες επί των οποίων έχουν επικολληθεί ετικέτες και αν το αποτέλεσμα της δυσπιστίας αυτής είναι ότι ο παράλληλος εισαγωγέας αποκλείεται ουσιαστικά από την αγορά, εφόσον δεν του επιτραπεί να προβεί στην ανασυσκευασία του προϊόντος, η ανασυσκευασία πρέπει οπωσδήποτε, κατά την άποψή μου, να θεωρηθεί αντικειμενικά αναγκαία για την πρόσβαση στην αγορά, καθόσον δικαιολογείται ευλόγως προς τον σκοπό της προσβάσεως αυτής. Μολονότι είναι σαφές ότι «οι ρυθμίσεις [και] πρακτικές» [67] δεν καλύπτουν την ύπαρξη απλώς προτιμήσεων των καταναλωτών, εντούτοις, αν οι προτιμήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες, διαδε-

65 — Σκέψεις 42 έως 45.

66 — Σκέψη 43 της αποφάσεως.

67 — Σκέψη 43 της αποφάσεως Upjohn, η οποία παρατέθηκε ανωτέρω στο σημείο 104.

δομένες και ευρέως αναγνωρισμένες ώστε να επηρεάζονται π.χ. η πρακτική των ιατρών σε σχέση με τη συνταγογραφία ή η πρακτική των φαρμακοποιών σε σχέση με τις αγορές φαρμάκων και να καθίσταται πράγματι αδύνατη η πρόσβαση στην αγορά, τότε η ανασυσκευασία πρέπει ορθώς να θεωρείται ως αντικειμενικά αναγκαία.

111. Νομίζω επίσης ότι από τη νομολογία του Δικαστηρίου που παρατέθηκε ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι ορισμένη μέθοδος ανασυσκευασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί αναγκαία, αν μια άλλη μέθοδος που προσβάλλει λιγότερο τα δικαιώματα του σηματούχου αρκεί για να διασφαλίσει πράγματι στον παράλληλο εισαγωγέα την πρόσβαση στην αγορά του κράτους εισαγωγής[68]. Αν επομένως το εθνικό δικαστήριο διαπιστώσει, κατόπιν εξετάσεως των πραγματικών περιστατικών, ότι οι συσκευασίες επί των οποίων έχουν επικολληθεί ετικέτες μπορούν πράγματι να έχουν πρόσβαση στην αγορά αυτή, τότε δεν είναι αναγκαίο να επιλέξει ο παράλληλος εισαγωγέας ριζικότερες μορφές ανασυσκευασίας, όπως είναι η αλλαγή της συσκευασίας.

112. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι όλες οι ανωτέρω αναφερθείσες υποθέσεις, με την εξαίρεση της υποθέσεως Loendersloot, την οποία ανέφερα μόνο για τον λόγο ότι επιβεβαιώνει τις προγενέστερες αποφάσεις, αφορούσαν φαρμακευτικά προϊόντα. Η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων έχει διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα λόγω των οποίων διαφέρει από τις αγορές πολλών άλλων προϊόντων από πολλές σημαντικές απόψεις. Ειδικότερα, οι τιμές καθορίζονται ή επηρεάζονται κατά κανόνα από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και δεν αποτελούν απόρροια των κανόνων προσφοράς και ζητήσεως: οι έμποροι χονδρικής και λιανικής πωλήσεως των φαρμάκων δεν είναι ελεύθεροι να προσαρμόζουν τις τιμές τους εντός δεδομένης εθνικής αγοράς με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων. Επιπλέον, οι συνέπειες της πρόχειρης ανασυσκευασίας των φαρμάκων μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και συνεπώς να μην περιορίζονται απλώς στην προσβολή των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος.

113. Σε αυτά ακριβώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς στηρίζεται πιθανότατα η προφανής διστακτικότητα του Δικαστηρίου να περιορίσει υπέρ το δέον το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να αντιταχθεί στην ανασυσκευασία. Έτσι, για παράδειγμα, το περιορισμένο αποτέλεσμα των συνήθων δυνάμεων της αγοράς, όταν η αγορά υπόκειται σε διάφορες αυστηρές ρυθμίσεις, σημαίνει ότι οι διαφορετικές τιμές στις διάφορες εθνικές αγορές δεν οφείλονται κατ' ανάγκη στο ότι ο δικαιούχος του σήματος επωφελείται της υπάρξεως διαφορετικών εθνικών αγορών· ενδέχεται να σημαίνει ότι οι παράλληλοι εισαγωγείς δεν έχουν τη δυνατότητα που έχουν οι εισαγωγείς των περισσότερων άλλων προϊόντων να μειώνουν τις τιμές για να υπερνικήσουν τη δυσπιστία του καταναλωτή έναντι των εισαγόμενων προϊόντων. Νομίζω ότι και στο σημείο αυτό η νομολογία του Δικαστηρίου συμβιβάζει τα αντικρουόμενα συμφέροντα: αφενός το δικαίωμα του σηματούχου να επικαλείται π.χ. το άρθρο 30, πρώτη περίοδος, ΕΚ για να αντιτάσσεται σε οποιαδήποτε ανασυσκευασία εμποδίζει κανονικά την εμπορία των εισαγόμενων φαρμάκων που υπέστησαν βλάβη κατά τη διαδικασία της ανασυσκευασίας και αφετέρου το δικαίωμα που έχει κατά κανόνα ο εισαγωγέας να ανασυσκευάζει προσεκτικά το εισαγόμενο προϊόν, στον βαθμό που η ανασυσκευασία είναι αναγκαία για την πραγματική πρόσβαση στην αγορά, και συνεπώς το δικαίωμά του να χρησιμοποιεί την κατάλληλη ανασυσκευασία ως μέσο για την υπερνίκηση της δυσπιστίας του καταναλωτή.

68 — Βλ. τη σκέψη 55 της αποφάσεως Bristol-Myers Squibb κ.λπ. η οποία παρατέθηκε ανωτέρω στο σημείο 34, και τη σκέψη 46 της αποφάσεως Loendersloot, η οποία παρατέθηκε συνοπτικά ανωτέρω στο σημείο 53.

114. Η Swingward ισχυρίζεται ότι η περιεχόμενη στην απόφαση Upjohn κρίση του Δικαστηρίου ότι η προϋπόθεση περί αναγκαιότητας δεν συντρέχει, αν η αντικατάσταση (ή η εκ νέου χρησιμοποίηση) του σήματος οφείλεται μόνο στην επιδίωξη εμπορικού πλεονεκτήματος από τον παράλληλο εισαγωγέα, έχει την έννοια ότι το εμπορικό αυτό πλεονέκτημα πρέπει να είναι αδικαιολόγητο ή καταχρηστικό· μόνο στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι αναγκαία η χρήση του σήματος κατά τη συσκευασία.

115. Από το όλο πλαίσιο όμως στο οποίο εντάσσεται η ανωτέρω σκέψη της αποφάσεως Upjohn συνάγεται ότι πρόθεση του Δικαστηρίου ήταν να προβεί σε διάκριση μεταξύ αφενός των παραγόντων επί των οποίων ο παράλληλος εισαγωγέας δεν μπορεί να ασκεί κανένα έλεγχο, όπως είναι οι εθνικοί κανόνες και οι ακολουθούμενες πρακτικές, και αφετέρου της επιθυμίας του εισαγωγέα να μεγιστοποιήσει τις πωλήσεις. Οι παρεμβάσεις του εισαγωγέα οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τον επηρεασμό των αντικειμενικών παραγόντων, αλλά θα μπορούσαν, κατά τον εισαγωγέα, να οδηγήσουν σε αύξηση των πωλήσεων, δεν είναι «αναγκαίες» υπό την έννοια της αποφάσεως Upjohn. Από κανένα στοιχείο της εν λόγω αποφάσεως δεν προκύπτει ότι το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι παρέχουν «δικαιολογημένο» (και όχι «αδικαιολόγητο» ή «καταχρηστικό») εμπορικό πλεονέκτημα θα έπρεπε να θεωρούνται αναγκαίες [69].

116. Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα που τίθεται με το τρίτο προδικαστικό ερώτημα στην υπόθεση Boeringer Ingelheim κ.λπ., δηλαδή το ζήτημα κατά πόσον η χρησιμοποίηση του σήματος από τον παράλληλο εισαγωγέα πρέπει να είναι αναγκαία για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε α) μέρος μόνον της αγοράς των εμπορευμάτων ή β) ολόκληρη την αγορά των εμπορευμάτων αυτών, φρονώ ότι από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει σαφώς ότι δεν επιτρέπεται να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση σε μέρος της αγοράς των εμπορευμάτων. Τούτο προκύπτει από την απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. [70], στην οποία το Δικαστήριο αποφάνθηκε ως εξής:

«Σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις πρακτικές που ισχύουν στο κράτος μέλος εισαγωγής, ο δικαιούχος χρησιμοποιεί σ' αυτό το κράτος πλείονα διαφορετικά μεγέθη συσκευασίας, δεν αρκεί να διαπιστωθεί ότι ένα από τα μεγέθη αυτά διατίθεται επίσης στην αγορά του κράτους μέλους εξαγωγής για να συναχθεί ότι δεν απαιτείται η ανασυσκευασία του προϊόντος. Συγκεκριμένα, θα υφίστατο στεγανοποίηση των αγορών αν ο εισαγωγέας δεν μπορούσε να διαθέσει το προϊόν παρά μόνο σε ένα περιορισμένο μέρος της αγοράς [του εν λόγω προϊόντος]» [71].

117. Το αιτούν δικαστήριο εκθέτει ότι δεν αμφιβάλλει, ενόψει των στοιχείων που διαθέτει, ότι ορισμένοι φαρμακοποιοί δεν θα αγοράζουν τα προϊόντα επί των οποίων έχουν επικολληθεί νέες ετικέτες, διότι η πείρα τους τούς διδάσκει ότι ορισμένοι από τους πελάτες τους δεν θα τα δεχθούν, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα μέρος της αγοράς από το οποίο αποκλείονται πλήρως τα προϊόντα επί των οποίων έχουν επικολληθεί νέες ετικέτες. Στην περίπτωση αυτή θα ήμουν πρόθυμος να δεχθώ ότι, αν το προϊόν αποκλείεται εξ αυτού του λόγου από την αγορά, η αλλαγή της συσκευασίας είναι αναγκαία για να έχουν οι εναγόμενες πράγματι πρόσβαση στη σχετική αγορά.

69 — Βλ. επίσης το σημείο 54 των προτάσεων που ανέπτυξα στην υπόθεση Upjohn.

70 — Προαπαρατεθείσα στην υποσημείωση 5, σκέψη 54.

71 — Στο δημοσιευμένο κείμενο της αποφάσεως περιλαμβάνεται, αντί του εντός αγκυλών κειμένου, η εξής φράση: «του κράτους μέλους εισαγωγής».

118. Κατόπιν των ανωτέρω, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο παράλληλος εισαγωγέας μπορεί βασίμως, δυνάμει του κοινοτικού δικαίου, να ανασυσκευάζει φάρμακα, εφόσον η ανασυσκευασία αυτή είναι ευλόγως επιβεβλημένη για να μπορεί ο εισαγωγέας να έχει πράγματι πρόσβαση στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής (ή σε σημαντικό τμήμα της) και εφόσον δεν υπάρχουν άλλες, λιγότερο ριζικές, μέθοδοι ανασυσκευασίας που να του διασφαλίζουν πράγματι την πρόσβαση στην αγορά αυτή (ή σε σημαντικό τμήμα της)· συναφώς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνον τα νομικά εμπόδια — όπως είναι οι ρυθμιστικές προϋποθέσεις που επιβάλλει το κράτος μέλος εισαγωγής — αλλά και τα πραγματικά εμπόδια, όπως είναι η δυσπιστία των καταναλωτών έναντι π.χ. των συσκευασιών επί των οποίων έχουν επικολληθεί ετικέτες, εφόσον η δυσπιστία αυτή επηρεάζει την πρακτική της συνταγογραφίας ή της πωλήσεως φαρμάκων.

119. Το συμπέρασμα αυτό, όπως και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα επί του πρώτου ζητήματος [72], αποτελεί, κατά την άποψή μου, την ορθή ερμηνεία της νομολογίας με την οποία σκοπείται η εξισορρόπηση των αντικρουόμενων συμφερόντων: αφενός του συμφέροντος του παράλληλου εισαγωγέα να αποκομίσει όφελος από την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και αφετέρου του συμφέροντος του δικαιούχου του σήματος να προστατεύσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του. Θα ήθελα πάντως να επισημάνω ότι η ισορροπία αυτή κινδυνεύει να ανατραπεί, σε βάρος της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, αν οι εθνικοί διαδικαστικοί κανόνες ή οι εθνικές πρακτικές σχετικά με το βάρος αποδείξεως εμποδίζουν στην πράξη τον παράλληλο εισαγωγέα να αποδείξει την αναγκαιότητα της ανασυσκευασίας σε ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις.

72 — Βλ. ανωτέρω σημείο 103.

**Η υποχρέωση ειδοποιήσεως**

120. Με το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο προδικαστικό ερώτημα στην υπόθεση Boeringer Ingelheim κ.λπ. καλείται ουσιαστικά το Δικαστήριο να επανεξετάσει την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποιήσεως σχετικά με την ανασυσκευασία, την οποία επέβαλε το Δικαστήριο με την παλαιότερη νομολογία του. Ειδικότερα, το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατά πόσον η ειδοποίηση αυτή είναι αναγκαία, έστω και αν η ανασυσκευασία δεν θίγει το ειδικό αντικείμενο του σήματος, και, αν ναι, ποια είναι η προθεσμία ειδοποιήσεως και αν στην ειδοποίηση αυτή πρέπει να προβεί ο ίδιος ο εισαγωγέας ή αρκεί να ενημερωθεί ο δικαιούχος του σήματος από άλλη πηγή και ποια είναι η συνέπεια της παραλείψεως ειδοποιήσεως.

121. Η Boeringer Ingelheim ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει κανείς βάσιμος λόγος να επανεξεταστεί η υποχρέωση ειδοποιήσεως την οποία καθιέρωσε το Δικαστήριο. Η υποχρέωση αυτή δεν συνιστά παράλογη επιβάρυνση του παράλληλου εισαγωγέα, δεν εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, δεν καθυστερεί την εμπορία των εισαγόμενων προϊόντων ούτε καθιστά την εμπορία τους πολύ δυσχερέστερη. Δεδομένου ότι η υποχρέωση αυτή δεν εξαρτάται από το ζήτημα αν η χρήση του σήματος θίγει το ειδικό αντικείμενο του σήματος, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να αντιτάσσεται κατά οποιασδήποτε χρήσεως του σήματός του από τον παράλληλο εισαγωγέα, εφόσον ο εισαγωγέας δεν τον έχει ειδοποιήσει προηγουμένως για την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει το σήμα αυτό.

122. Η Glaxo ισχυρίζεται ότι η υποχρέωση προηγούμενης ειδοποιήσεως δεν είναι επαχθής και είναι εύλογη. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να εκπληρώνεται όπως δέχεται το Δικαστήριο πάγια από την απόφαση Hoffmann-La Roche. Στην ειδοποίηση αυτή πρέπει να προβαίνει ο ίδιος ο παράλληλος εισαγωγέας. Η ειδοποίηση πρέπει να γίνεται αρκετό χρόνο πριν από την εμπορία, ώστε να καθίσταται δυνατή η εξέταση των ενδεχομένων αντιρρήσεων, και πρέπει να προβλέπεται κύρωση για την περίπτωση παραλείψεως του παράλληλου εισαγωγέα να προβεί στην ειδοποίηση, διότι ειδάλλως δεν θα υπήρχε κανένα κίνητρο για τη συμμόρφωσή του με την υποχρέωση αυτή και ουσιαστικά δεν θα γινόταν ποτέ τέτοια ειδοποίηση. Η Glaxo θεωρεί ότι συναφώς θα ήταν εύλογη μια προθεσμία 28 ημερών.

123. Η Swingward υποστηρίζει ότι από τη νομολογία του Δικαστηρίου συνάγεται ότι η επιβαλλόμενη στον εισαγωγέα υποχρέωση ειδοποιήσεως του σηματούχου αποτελεί διαδικαστική υποχρέωση, σκοπός της οποίας είναι να δοθεί στον σηματούχο η δυνατότητα διασφαλίσεως των δικαιωμάτων του· η υποχρέωση αυτή αποτελεί μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού και όχι αυτοσκοπό. Κατά το κοινοτικό ιδίωμα, πρόκειται για δευτερογενές, διαδικαστικό δικαίωμα. Επομένως, ισχύει η αρχή της αναλογικότητας. Σε περίπτωση μη προσβολής του ειδικού αντικειμένου του σήματος, η παράλειψη ειδοποιήσεως δεν προξενεί καμία ζημία στον σηματούχο. Κατά συνέπεια, αν η παράλειψη ειδοποιήσεως είχε ως συνέπεια να μεταβάλλεται η θεμιτή χρήση του σήματος σε προσβολή του σήματος, θα παραβιαζόταν η αρχή της αναλογικότητας. Η Swingward θεωρεί εύλογη την προθεσμία δύο ημερών, την οποία προτείνει το αιτούν δικαστήριο. Τέλος, ισχυρίζεται ότι η υποχρέωση ειδοποιήσεως εκπληρώνεται εφόσον έχει ειδοποιηθεί ο σηματούχος, ανεξάρτητα από τα αν έχει ειδοποιηθεί από τον εισαγωγέα ή από τρίτον.

124. Η Γερμανική Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι, αν ο δικαιούχος του σήματος δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς για τη σχεδιαζόμενη ανασυσκευασία πριν από τη διάθεση των ανασυσκευασμένων προϊόντων στην αγορά, και μάλιστα εντός προθεσμίας που να του δίνει τη δυνατότητα να εξακριβώσει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις ανασυσκευασίας που έχει θέσει το Δικαστήριο, ο εισαγωγέας δεν πρέπει να έχει καμία δυνατότητα να επικαλεστεί την ανάλωση του δικαιώματος επί του σήματος. Η διάρκεια της προθεσμίας ειδοποιήσεως πρέπει να είναι αρκετή, ώστε ο δικαιούχος του σήματος να έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο. Στην ειδοποίηση πρέπει να προβαίνει ο ίδιος ο παράλληλος εισαγωγέας.

125. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η υποχρέωση ειδοποιήσεως, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα του δικαιούχου του σήματος να απαιτήσει από τον παράλληλο εισαγωγέα να του αποστείλει δείγμα του προϊόντος μετά την ανασυσκευασία ή τη σήμανσή του και πριν από τη διάθεσή του στο εμπόριο, παρέχει στον δικαιούχο του σήματος τη δυνατότητα διασφαλίσεως της προστασίας του ειδικού αντικειμένου του δικαιώματός του. Κατά συνέπεια, η υποχρέωση ειδοποιήσεως αποτελεί μέσο προστασίας του ειδικού αντικειμένου των δικαιωμάτων επί του σήματος. Από τη νομολογία συνάγεται ότι το Δικαστήριο απαιτεί να πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις πριν αφαιρεθεί από τον δικαιούχο του σήματος το δικαίωμα να αντιτάσσεται στην περαιτέρω εμπορία του ανασυσκευασμένου φαρμάκου. Από τη νομολογία αυτή προκύπτει ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να αντιτάσσεται στην εμπορία αυτή, εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί προηγουμένως για την πρόθεση χρησιμοποιήσεως του σήματός του. Η προθεσμία ειδοποιήσεως πρέπει να υπολογίζεται σε συνάρτηση μόνο με τα δικαιώματα του δικαιούχου του σήματος και επομένως θα είναι μάλλον σύντομη. Η διάρκεια της προθεσμίας αυτής είναι μεγαλύτερη, αν ο παράλληλος εισαγωγέας αποφασίσει να ειδοποιήσει τον σηματούχο χωρίς να του αποστείλει συγχρόνως δείγμα. Στην περίπτωση αυτή ο σηματούχος πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα επιπλέον χρονικό διάστημα, για να απαιτήσει ενδεχομένως και να λάβει ένα δείγμα.

126. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η υποχρέωση ειδοποιήσεως χρονολογείται από την απόφαση Hoffmann-La Roche [73], με την οποία το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, ενόψει του συμφέροντος του δικαιούχου του σήματος να μην περιάγεται ο καταναλωτής σε πλάνη ως προς την προέλευση του προϊόντος, η πώληση του ανασυσκευασμένου προϊόντος από τον έμπορο επιτρέπεται μόνον υπό την προϋπόθεση ότι ο έμπορος αυτός έχει ειδοποιήσει προηγουμένως τον δικαιούχο του σήματος και έχει αναγράψει επί της νέας συσκευασίας ότι το προϊόν έχει ανασυσκευαστεί από τον ίδιο.

127. Στην απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. [74] το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «ο εισαγωγέας [πρέπει να] έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση του ανασυσκευασμένου προϊόντος προς πώληση», διευκρινίζοντας ότι στην ειδοποίηση πρέπει να προβαίνει ο εισαγωγέας. Με την απόφαση Loendersloot [75] το Δικαστήριο επανέλαβε τα ανωτέρω, τα οποία είχε διατυπώσει εντός του ειδικότερου πλαισίου των φαρμακευτικών προϊόντων, προσθέτοντας ότι ακόμη και στο ευρύτερο πλαίσιο των πραγματικών περιστατικών εκείνης της υποθέσεως (επικόλληση νέας ετικέτας σε μπουκάλια ουίσκι) «τα συμφέροντα του δικαιούχου του σήματος, ιδίως δε το συμφέρον του να μπορεί να πατάσσει την παραποίηση, λαμβάνονται επαρκώς υπόψη αν [ο εισαγωγέας] ειδοποιεί τον δικαιούχο πριν από τη διάθεση προς πώληση των προϊόντων επί των οποίων έχουν επικολληθεί νέες ετικέτες» [76].

128. Η υποχρέωση του παράλληλου εισαγωγέα να ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν από την πώληση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν είναι συνεπώς καινοφανής και στηρίζεται σε βάσιμους λόγους.

129. Εντούτοις, το αιτούν δικαστήριο στην υπόθεση Boeringer Ingelheim κ.λπ. αμφιβάλλει κατά πόσον η υποχρέωση αυτή είναι εύλογη, όταν δεν θίγεται το ειδικό αντικείμενο του σήματος.

130. Κατά την άποψή μου, η υποχρέωση ειδοποιήσεως δεν μπορεί να εξαρτάται από το ζήτημα αν θίγεται πράγματι το ειδικό αντικείμενο του σήματος. Όπως εκτέθηκε ανωτέρω, από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι η ανασυσκευασία και μόνο θεωρείται από το Δικαστήριο ως ικανή να θίξει το ειδικό αντικείμενο του σήματος. Αν ο δικαιούχος του σήματος έχει ειδοποιηθεί πριν από την εμπορία του ανασυσκευασμένου προϊόντος, έχει τη δυνατότητα να εξακριβώσει κατά πόσον θίγεται πράγματι το ειδικό αντικείμενο ή η ουσιώδης λειτουργία του σήματος. Η κατάργηση της υποχρεώσεως ειδοποιήσεως θα παρείχε στον παράλληλο εισαγωγέα το δικαίωμα να αποφασίζει ευθύς εξ αρχής κατά πόσον η μορφή της σχεδιαζόμενης ανασυσκευασίας θίγει πράγματι τα έννομα αυτά συμφέροντα του δικαιούχου του σήματος. Τούτο θα προσέκρουε στα σαφέστατα χωρία της νομολογίας την οποία έχει διαμορφώσει το Δικαστήριο από την καθιέρωση της υποχρεώσεως ειδοποιήσεως με την απόφαση Hoffmann-La Roche του 1978, η οποία αφορούσε την πρώτη υπόθεση ανασυσκευασίας. Δεν βλέπω κανένα βάσιμο λόγο για την ανατροπή της νομολογίας.

131. Ούτε θεωρώ ότι υπάρχει βάσιμος λόγος παρεκκλίσεως από τη σαφή υπόδειξη του Δικαστηρίου ότι στην ειδοποίηση πρέπει να προβαίνει ο παράλληλος εισαγωγέας. Η Swingword υποστήριξε ότι, αφού η Medicines Control Agency (Υπηρεσία Ελέγχου Φαρμάκων) του Ηνωμένου Βασιλείου ενημερώνει τον δικαιούχο του σήματος οσάκις χορηγεί άδεια για κάποιο προϊόν (άδεια παράλληλης εμπορίας), ο δικαιούχος του σήματος ενημερώνεται επομένως επαρκώς για τη

73 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 10, σκέψη 12.

74 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 5, σκέψη 78, η οποία παρατέθηκε συνοπτικά ανωτέρω στο σημείο 42, και σκέψη 79 και διατακτικό, που παρατέθηκαν ανωτέρω στο σημείο 43.

75 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 6.

76 — Σκέψεις 30, 47, 48 και 49.

σχεδιαζόμενη παράλληλη εισαγωγή. Το επιχείρημα αυτό πρέπει να απορριφθεί για δύο λόγους.

132. Πρώτον, από το δείγμα που επισυνήψε η Boehringer Ingelheim στις παρατηρήσεις της προκύπτει ότι η κοινοποίηση που απευθύνει η Υπηρεσία Ελέγχου Φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν περιέχει στοιχεία για το πως έχει ανασυσκευαστεί το οικείο προϊόν. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί ειδοποίηση υπό την έννοια της νομολογίας του Δικαστηρίου.

133. Δεύτερον, οι παράλληλοι εισαγωγείς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο εκπληρώσεώς τους. Η εκπλήρωση υποχρεώσεως που έχει επιβληθεί από το Δικαστήριο δεν μπορεί να εξαρτάται από το ρυθμιστικό πλαίσιο ενός κράτους μέλους. Η υποχρέωση του εισαγωγέα να ειδοποιεί τον δικαιούχο του σήματος είναι απλή στην εφαρμογή και στην τήρησή της, πράγμα που συμβάλλει στην ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου.

134. Όσον αφορά την απαιτούμενη περίοδο ειδοποιήσεως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να είναι εύλογη. Ειδικότερα, η περίοδος αυτή πρέπει να αρκεί για να μπορεί ο δικαιούχος του σήματος — ο οποίος, στην περίπτωση των φαρμακευτικών προϊόντων, είναι συνήθως μια μεγάλη εταιρία με διάφορα τμήματα τα οποία, εγκατεστημένα πιθανότατα σε περισσότερες της μιας χώρες, εμπλέκονται θεμιτώς στην υπόθεση — να κρίνει κατά πόσον μπορεί να αποδεχθεί την προτεινόμενη συσκευασία. Νομίζω ότι, κατά κανόνα, η περίοδος των τριών έως τεσσάρων εβδομάδων είναι εύλογη. Θα ήθελα να επισημάνω ότι, κατά την Boehringer Ingelheim, η βρετανική Ένωση Παράλληλων Εισαγωγέων έχει προτείνει προθεσμία τριών εβδομάδων. Ίσως να υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις που να δικαιολογούν μια βραχύτερη ή μακρότερη προθεσμία σε συγκεκριμένη περίπτωση· στο εθνικό δικαστήριο απόκειται να κρίνει κατά πόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

135. Τέλος, το εθνικό δικαστήριο ερωτά ποιες είναι οι συνέπειες της παραλείψεως ειδοποιήσεως. Οι διάδικοι ισχυρίστηκαν ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου ότι θα ήταν παράλογο να μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να ματαιώνει τις παράλληλες εισαγωγές στις περιπτώσεις αυτές, διότι, ακόμη και αν υφίσταται όντως υποχρέωση ειδοποιήσεως, θα ήταν τελείως δυσανάλογη η δυνατότητα του δικαιούχου του σήματος να εμποδίζει την εμπορία των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων λόγω παραλείψεως τηρήσεως ενός διαδικαστικού τύπου, εφόσον δεν έχει θιγεί το ειδικό αντικείμενο του σήματος.

136. Εντούτοις, νομίζω ότι το αναπόφευκτο συμπέρασμα είναι ότι, αν ο παράλληλος εισαγωγέας δεν προβεί σε έγκαιρη ειδοποίηση του δικαιούχου του σήματος για την ανασυσκευασία, η ανασυσκευασία αυτή συνιστά παραποίηση. Η διατύπωση που χρησιμοποίησε το Δικαστήριο στις αποφάσεις Hoffmann-La Roche και Bristol-Myers Squibb κ.λπ. δείχνει ότι, κατά το Δικαστήριο, πρέπει να πληρούνται όλες οι τιθέμενες με τις αποφάσεις αυτές προϋποθέσεις, περιλαμβανομένης της υποχρεώσεως περί ειδοποιήσεως, πριν χάσει ο δικαιούχος του σήματος το δικαίωμά του να αντιταχθεί στην ανασυσκευασία. Επιπλέον, ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα το επιχείρημα ότι η ευθύνη λόγω παραποιήσεως είναι η μόνη ρεαλιστική κύρωση που μπορεί να επιβληθεί για την παράλειψη του παράλληλου εισαγωγέα να προβεί σε έγκαιρη ειδοποίηση και ότι η επιβολή από το Δικαστήριο υποχρεώσεως χωρίς να προβλέπεται ποινή δεν θα εξυπηρετούσε τίποτε.

**Πρόταση**

137. Κατόπιν των ανωτέρω, είμαι της γνώμης ότι πρέπει να δοθεί η εξής απάντηση στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο στις παρούσες υποθέσεις:

Στην υπόθεση C-443/99, Merck, Sharp & Dohme:

«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, έχει την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί να αντιταχθεί στην πώληση φαρμακευτικού προϊόντος που διατίθεται στο εμπόριο με το δικό του σήμα, αν ο εισαγωγέας το έχει ανασυσκευάσει, έχει εκ νέου θέσει το σήμα επ' αυτού και έχει επίσης εκπληρώσει τις λοιπές προϋποθέσεις που έχει θέσει το Δικαστήριο με την απόφαση της 11ης Ιουλίου 1996, C-427/93, C-429/93 και C-436/93, Bristol-Myers Squibb κ.λπ. (να μην αλλοιώνεται το εντός της συσκευασίας προϊόν, να αναφέρονται σαφώς ο παρασκευαστής και η προέλευση, να μη βλάπτεται η φήμη του σήματος και του δικαιούχου του λόγω κακής συσκευασίας και να ειδοποιείται ο δικαιούχος του σήματος για τη διάθεση προς πώληση του ανασυσκευασθέντος φαρμακευτικού προϊόντος), εφόσον η ανασυσκευασία αυτή και η εκ νέου επίθεση του σήματος είναι ευλόγως επιβεβλημένες για να μπορεί ο εισαγωγέας να έχει πράγματι πρόσβαση στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής (ή σε σημαντικό τμήμα της) και εφόσον δεν υπάρχουν άλλες, λιγότερο ριζικές, μέθοδοι ανασυσκευασίας που να του διασφαλίζουν πράγματι την πρόσβαση στην αγορά αυτή (ή σε σημαντικό τμήμα της)· συναφώς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνον τα νομικά εμπόδια — όπως είναι οι ρυθμιστικές προϋποθέσεις που επιβάλλει το κράτος μέλος εισαγωγής — αλλά και τα πραγματικά εμπόδια, όπως είναι η δυσπιστία των καταναλωτών έναντι π.χ. των συσκευασιών επί των οποίων έχουν επικολληθεί ετικέτες, εφόσον η δυσπιστία αυτή επηρεάζει την πρακτική της συνταγογραφίας ή της πωλήσεως φαρμάκων.»

Στην υπόθεση C-143/00, Boehringer Ingelheim κ.λπ.

«1) Ούτε τα άρθρα 28 ΕΚ και 30 ΕΚ ούτε 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, απαγορεύουν στον δικαιούχο του σήματος να χρησιμοποιεί τα δικαιώματα που του παρέχει το σήμα για να εμποδίσει τον παράλληλο εισαγωγέα φαρμακευτικού προϊόντος να ανασυσκευάσει το προϊόν αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η άσκηση των δικαιωμάτων του δεν συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών ούτε συνιστά, καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο, συγκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών. Ο δικαιούχος του σήματος που ασκεί τα δικαιώματα που του παρέχει το σήμα για να εμποδίσει τον παράλληλο εισαγωγέα να προβεί σε αναγκαία ανασυσκευασία συντείνει σ' αυτή την τεχνητή στεγανοποίηση.

2) Η ανασυσκευασία είναι αναγκαία εφόσον είναι ευλόγως επιβεβλημένη για να μπορεί ο εισαγωγέας να έχει πράγματι πρόσβαση στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής (ή σε σημαντικό τμήμα της) και εφόσον δεν υπάρχουν άλλες, λιγότερο ριζικές, μέθοδοι ανασυσκευασίας που να του διασφαλίζουν πράγματι την πρόσβαση στην αγορά αυτή (ή σε σημαντικό τμήμα της)· συναφώς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνον τα νομικά εμπόδια — όπως είναι οι ρυθμιστικές προϋποθέσεις που επιβάλλει το κράτος μέλος εισαγωγής — αλλά και τα πραγματικά εμπόδια, όπως είναι η δυσπιστία των καταναλωτών έναντι π.χ. των συσκευασιών επί των οποίων έχουν επικολληθεί ετικέτες, εφόσον η δυσπιστία αυτή επηρεάζει την πρακτική της συνταγογραφίας ή της πωλήσεως φαρμάκων.

3) Ο παράλληλος εισαγωγέας που προτίθεται να εμπορευθεί ανασυσκευασμένα εμπορεύματα φέροντα σήμα πρέπει οπωσδήποτε να ειδοποιήσει εγκαίρως τον δικαιούχο του σήματος. Ως εύλογη προθεσμία ειδοποιήσεως πρέπει να θεωρείται κατά κανόνα το διάστημα των τριών έως τεσσάρων εβδομάδων. Ο παράλληλος εισαγωγέας που δεν ειδοποιεί έγκαιρα τον δικαιούχο του σήματος δεν μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 30 ΕΚ ή το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας, όταν έχει ασκηθεί κατ' αυτού αγωγή για παραποίηση σήματος.»