ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
της 23ης Μαΐου 1978 *

Στην υπόθεση 102/77,

που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Landgericht Freiburg προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου μεταξύ

1. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Βασιλεία,

2. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzach-Wyhlen (Γερμανία),

και

Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Bentheim (Γερμανία),

η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερμηνεία των άρθρων 36 και 86 της Συνθήκης

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

συγκείμενο από τους H. Kutscher, πρόεδρο, M. Sørensen και G. Bosco, προέδρους τμήματος, J. Mertens de Wilmars, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe και A. Touffait, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: F. Capotorti
γραμματέας: A. Van Houtte

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

(το μέρος που περιέχει τα περιστατικά παραλείπεται)

Σκεπτικό

1 Με Διάταξη της 20ής Ιουνίου 1977, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 2 Αυγούστου 1977, το LANDGERICHT FREIBURG, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, υπέβαλε στο Δικαστήριο δύο ερωτήματα σχετικά με την επίπτωση ορισμένων διατάξεων της Συνθήκης επί της ασκήσεως των δικαιωμάτων που ανήκουν στον κάτοχο σήματος.

Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ δύο επιχειρήσεων που ανήκουν στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων από τις οποίες η μια, αιτούσα στην κύρια δίκη (στο εξής: HOFFMANN-LA ROCHE) που κατέχει ορισμένο σήμα σε αρκετά κράτη μέλη, αντιτίθεται στο ότι η άλλη επιχείρηση, καθής στην κύρια δίκη (στο εξής: CENTRAFARM) που αγόρασε προϊόν του εν λόγω σήματος το οποίο είχε τεθεί σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος, το διανέμει σε άλλο κράτος μέλος αφού το ανασυσκευάσει και εναποθέσει στη νέα συσκευασία το σήμα του κατόχου.

2 Το εν λόγω προϊόν, VALIUM, διατίθεται στο εμπόριο στη Γερμανία από τη HOFFMANN-LA ROCHE σε συσκευασία των 20 ή των 50 δισκίων, προοριζόμενη στους ιδιώτες, και σε πενταπλάσια λότα των 100 και 250 δισκίων, προς χρησιμοποίηση των κλινικών, ενώ η βρετανική αδελφή εταιρία του ομίλου HOFFMANN-LA ROCHE παρασκευάζει το ίδιο προϊόν και το διαθέτει στο εμπόριο σε συσκευασία των 100 ή των 500 δισκίων σε τιμές αισθητά κατώτερες από τις εφαρμοζόμενες στη Γερμανία.

Η CENTRAFARM διέθεσε στο εμπόριο στη Γερμανία VALIUM, που αγόρασε στη Μεγάλη Βρετανία στην αρχική συσκευασία και το ανασυσκεύασε σε λότα των 1 000 δισκίων σε νέες συσκευασίες, επί των οποίων εναπέθεσε το σήμα HOFFMANN-LA ROCHE και την ένδειξη ότι το προϊόν διατίθετο στο εμπόριο από τη CENTRAFARM.

Η CENTRAFARM εκδήλωσε, εξάλλου, την πρόθεση να ανασυσκευάσει τα δισκία σε μικρότερες συσκευασίες, προοριζόμενες προς πώληση σε ιδιώτες.

3 Το LANDGERICHT, στη Διάταξή του περί παραπομπής έκανε δεκτό, σύμφωνα με γνώμη του ανώτερου δικαστηρίου σε προγενέστερη διαδικαστική φάση της ίδιας υπόθεσης, ότι η ενέργεια της CENTRAFARM συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων της HOFFMANN-LA ROCHE κατά το γερμανικό νόμο περί του δικαίου περί σημάτων.

4 Το ζήτημα αν η νομοθεσία των άλλων κρατών μελών σ' αυτόν τον τομέα έχει την ίδια έννοια συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου, χωρίς όμως να λάβει ενιαία απάντηση.

Επί του πρώτου ερωτήματος

5 Το πρώτο ερώτημα είναι διατυπωμένο ως εξής:

«Ο κάτοχος δικαιώματος επί σήματος, που προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 36 της Συνθήκης ΕΟΚ τόσο στο κράτος μέλος Α όσο και στο κράτος μέλος Β, μπορεί, επικαλούμενος αυτό το δικαίωμα, να εμποδίσει παράλληλο εισαγωγέα από του να αγοράσει στο κράτος μέλος Α, είτε από τον κάτοχο του σήματος είτε με τη συναίνεση του τελευταίου, φαρμακευτικά προϊόντα, επί των οποίων το εμπορικό τους σήμα έχει επίσης νομίμως τεθεί και τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε συσκευασία που φέρει το εν λόγω σήμα, να συσκευάζει τα εν λόγω προϊόντα σε νέα συσκευασία, να εναποθέσει επί της νέας συσκευασίας το εμπορικό σήμα που αναφέρεται πιο πάνω και να εισάγει το με αυτόν τον τρόπο χαρακτηριζόμενο εμπόρευμα στο κράτος μέλος Β;»

6 Οι διατάξεις της Συνθήκης περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και, ειδικότερα, του άρθρου 30, απαγορεύουν μεταξύ των κρατών μελών τα περιοριστικά μέτρα επί των εισαγωγών και κάθε μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Κατά το άρθρο 36 οι εν λόγω διατάξεις δεν παρεμβάλλουν ωστόσο εμπόδιο στις απαγορεύσεις ή περιορισμούς εισαγωγής που δικαιολογούνται από λόγους προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Προκύπτει ωστόσο από το ίδιο αυτό άρθρο, ιδίως δε από τη δεύτερή του φράση, καθώς και από το όλο περιεχόμενο, ότι, παρόλον ότι η Συνθήκη δεν θίγει την ύπαρξη των δικαιωμάτων που η νομοθεσία κράτος μέλους αναγνωρίζει στον τομέα της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, η άσκηση εντούτοις αυτών των δικαιωμάτων μπορεί, ανάλογα με τις περιστάσεις, να περιορίζεται από απαγορεύσεις της Συνθήκης.

Το άρθρο 36, ως εισάγον εξαίρεση σε μία από τις θεμελιώδιες αρχές της κοινής αγοράς, δεν δέχεται, πράγματι, παρεκκλίσεις από την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων παρά στο μέτρο που οι παρεκκλίσεις αυτές δικαιολογούνται από την προστασία των δικαιωμάτων που αποτελούν το ειδικό αντικείμενο της εν λόγω ιδιοκτησίας.

7 Το ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος επί του σήματος συνίσταται κυρίως στη διασφάλιση υπέρ του κατόχου του αποκλειστικού δικαιώματος να χρησιμοποιεί το σήμα, για την πρώτη θέση σε κυκλοφορία ενός προϊόντος και να το προστατεύει με αυτό τον τρόπο κατά των ανταγωνιστών που θα επιχειρούσαν να καταχραστούν της θέσεως και της φήμης του σήματος πουλώντας προϊόντα φέροντα παρανόμως το εν λόγω σήμα.

Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αν αυτό το αποκλειστικό δικαίωμα περιλαμβάνει το δικαίωμα εναντιώσεως στην εναπόθεση του σήματος από τρίτο κατόπιν ανασυσκευασίας του προϊόντος, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ουσιαστική λειτουργία του σήματος που συνίσταται στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή και τον τελικό χρήστη την αρχική ταυτότητα του φέροντος το σήμα προϊόντος, επιτρέποντάς του να διακρίνει, χωρίς δυνατή σύγχυση, το εν λόγω προϊόν από τα προϊόντα άλλης προελεύσεως.

Η εν λόγω εγγύηση προελεύσεως συνεπάγεται ότι ο καταναλωτής ή ο τελικός χρήστης να μπορεί να είναι βέβαιος ότι ένα προϊόν που φέρει σήμα και του προσφέρεται δεν αποτέλεσε αντικείμενο, σε προγενέστερο στάδιο της διάθεσης στο εμπόριο, παρέμβασης τρίτου μη εξουσιοδοτημένου από τον κάτοχο του σήματος, η οποία να έθιξε το προϊόν στην αρχική του κατάσταση.

Το δικαίωμα που αναγνωρίζεται στον κάτοχο να αντιτίθεται σε κάθε χρησιμοποίηση του σήματος ικανή να αλλοιώσει την εγγύηση προελεύσεως, νοούμενη κατ' αυτόν τον τρόπο, ανάγεται, επομένως, στο ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος επί του σήματος.

8 Δικαιολογείται, συνεπώς, κατά τους όρους του άρθρου 36, πρώτη φράση, να αναγνωριστεί στον κάτοχο το δικαίωμα να αντιτίθεται όπως εισαγωγέας προϊόντος φέροντος σήμα, κατόπιν ανασυσκευασίας του, εναποθέτει το σήμα, χωρίς την άδεια του κατόχου, επί της νέας συσκευασίας.

9 Ωστόσο, πρέπει ακόμα να εξεταστεί αν η άσκηση ενός τέτοιου δικαιώματος μπορεί να συνιστά «συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών» υπό την έννοια του άρθρου 36, δεύτερη φράση.

Ένας τέτοιος περιορισμός μπορεί να προκύψει, μεταξύ άλλων, από το γεγονός ότι ο κάτοχος του σήματος διαθέτει στην αγορά, σε διάφορα κράτη μέλη, το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές συσκευασίες, επικαλούμενος συγχρόνως δικαιώματα απορρέοντα από το σήμα, για να εμποδίζει την ανασυσκευασία από τρίτο, ακόμα και αν η νέα συσκευασία πραγματοποιείται υπό συνθήκες τέτοιες ώστε η αρχική ταυτότητα του φέροντος το σήμα προϊόντος και η αρχική του κατάσταση να μη θίγονται.

Έτσι, το επίμαχο πρόβλημα συνίσταται στο αν η ανασυσκευασία προϊόντος που φέρει σήμα, όπως η πραγματοποιηθείσα στην προκειμένη περίπτωση από τη CENTRAFARM, είναι ικανή να θίξει την αρχική κατάσταση του προϊόντος.

10 Ως προς το θέμα αυτό, η απάντηση δεν μπορεί παρά να ποικίλλει ανάλογα με τις περιστάσεις, ιδίως δε ανάλογα με τη φύση του προϊόντος και τη μέθοδο της ανασυσκευασίας.

Σε πολλές περιπτώσεις, η ανασυσκευασία θίγει αναπόφευκτα την κατάσταση του προϊόντος, λόγω κυρίως της φύσεως του προϊόντος, ενώ, σε άλλες περιπτώσεις, η ανασυσκευασία συνεπάγεται τον κίνδυνο, περισσότερο ή λιγότερο προφανή, το προϊόν να εκτεθεί σε ζυμώσεις ή σε επιδράσεις που θίγουν την αρχική του κατάσταση.

Ωστόσο, είναι κατανοητό η ανασυσκευασία να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες που δεν μπορούν να θίξουν την αρχική κατάσταση του σήματος.

Μπορεί για παράδειγμα να συμβαίνει αυτό όταν ο κάτοχος του σήματος έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία εντός διπλής συσκευασίας και η ανασυσκευασία δεν αφορά παρά την εξωτερική συσκευασία, αφήνοντας ανέπαφη την εσωτερική ή όταν η ανασυσκευασία ελέγχεται από δημόσια αρχή προκειμένου να διασφαλισθεί το αδιάφθορον του προϊόντος.

Στην περίπτωση που η εγγύηση προελεύσεως, ως ουσιαστική λειτουργία του σήματος, προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο, η άσκηση από τον κάτοχο του δικαιώματός του επί του σήματος για να παρεμβάλλει εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να συνιστά συγκεκαλυμμένο περιορισμό, κατά τους όρους του άρθρου 36, δεύτερη φράση, της Συνθήκης, αν αποδεικνύεται ότι η άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος από τον κάτοχο, λαμβανομένου υπόψη του συστήματος που εφαρμόζει για τη διάθεση στο εμπόριο του προϊόντος, θα συνέτεινε στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ κρατών μελών.

11 Αυτό το συμπέρασμα, αν και επιβάλλεται προς το συμφέρον της ελευθερίας του εμπορίου, ισοδυναμεί ωστόσο με το να αναγνωρίζεται στον επιχειρηματία, ο οποίος πωλεί το εισαγόμενο προϊόν με το σήμα επί της νέας συσκευασίας χωρίς

την άδεια του κατόχου, μια σχετική ευχέρεια, η οποία, υπό ομαλές συνθήκες, ανήκει στον ίδιο τον κάτοχο.

Προς το συμφέρον του κατόχου, υπό την ιδιότητά του ως κυρίου του σήματος, και για να προστατευθεί κατά κάθε καταχρήσεως, πρέπει συνεπώς η εν λόγω ευχέρεια να μη γίνεται δεκτή παρά υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται ότι η ανασυσκευασία δεν μπορεί να θίξει την αρχική κατάσταση του προϊόντος.

12 Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του κατόχου ο καταναλωτής να μην παραπλανηθεί ως προς την προέλευση του προϊόντος, πρέπει να μην αναγνωριστεί στον επιχειρηματία η ευχέρεια να πωλεί το εισαγόμενο προϊόν με το σήμα επί της νέας συσκευασίας παρά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει προηγουμένως τον κάτοχο και θα επισημάνει με σαφήνεια επί της συσκευασίας ότι το προϊόν ανασυσκευάστηκε από εκείνον.

13 Από τις προηγούμενες σκέψεις προκύπτει ότι, εκτός από την εκτίμηση των ειδικών πραγματικών περιστάσεων κάθε ατομικής περιπτώσεως, δεν έχει σημασία για την επίλυση του αναφυέντος νομικού προβλήματος, σχετικού με το δικαίωμα επί του σήματος, το ότι το υποβληθέν από το εθνικό δικαστήριο ερώτημα αφορά αποκλειστικά τα φάρμακα.

Προσήκει, επομένως, στο πρώτο ερώτημα η ακόλουθη απάντηση:

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) 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 τη διάθεση προς πώληση του ανασυσκευασθέντος προϊόντος· και

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

Επί του δεύτερου ερωτήματος

15 Το δεύτερο ερώτημα είναι διατυπωμένο ως εξής:

«Ο κάτοχος του σήματος μπορεί επίσης να ενεργήσει κατ' αυτόν τον τρόπο ή πράττοντάς το παραβιάζει τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΟΚ — ιδίως τη διάταξη του άρθρου 86 — όταν κατέχει δεσπόζουσα θέση στο κράτος μέλος Β για το οικείο φαρμακευτικό προϊόν, όταν η απαγόρευση εισαγωγής των ανασυσκευασμένων εμπορευμάτων που φέρουν το σήμα του έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζει απλώς στην πράξη την ελεύθερη λειτουργία των νόμων της αγοράς, διότι συνηθίζεται η χρησιμοποίηση συσκευασιών διαφορετικών διαστάσεων, αντιστοίχως στη χώρα Α και στη χώρα Β και διότι η συνήθεια να εισάγεται το εμπόρευμα υπό διαφορετική μορφή δεν έχει ακόμα στην πραγματικότητα επικρατήσει, κατά εμφανή τρόπο στην αγορά· και όταν η απαγόρευση έχει, στην πραγματικότητα, ως αποτέλεσμα τη διατήρηση σημαντικής διαφοράς τιμής μεταξύ των κρατών μελών — που μπορεί να είναι δυσανάλογη — χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί στον κάτοχο του σήματος ότι χρησιμοποιεί αυτή την απαγόρευση αποκλειστικά ή κυρίως για να διατηρήσει την εν λόγω διαφορά τιμής;»

16 Αρκεί να παρατηρηθεί ότι, στο μέτρο που η άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 της Συνθήκης, η εν λόγω άσκηση δεν αντιβαίνει προς το άρθρο 86 της Συνθήκης, για το μόνο λόγο ότι προέρχεται από επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, αν το δικαίωμα επί του σήματος δεν χρησιμοποιήθηκε ως μέσο καταχρηστικής εκμετάλλευσης μιας τέτοιας θέσης.

Επί των δικαστικών εξόδων

17 Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας καθώς και η Επιτροπή, που κατέθεσαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, δεν αποδίδονται.

Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης το χαρακτήρα παρεμπίπτοντος, που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ' αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

κρίνοντας επί των ερωτημάτων που του υπέβαλε, με Διάταξη της 20ής Ιουνίου 1977, το Landgericht Freiburg, αποφαίνεται:

1) 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 τη διάθεση προς πώληση του ανασυσκευασθέντος προϊόντος, και

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

2) Στο μέτρο που η άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 της Συνθήκης, η εν λόγω άσκηση δεν αντιβαίνει προς το άρθρο 86 της Συνθήκης για το μόνο λόγο ότι ασκείται από επιχείρηση η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, αν το δικαίωμα επί του σήματος δεν χρησιμοποιήθηκε ως μέσο καταχρηστικής εκμετάλλευσης μιας τέτοιας θέσης.

Kutscher Sørensen Bosco Mertens de Wilmars

Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait

Δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο, στις 23 Μαΐου 1978.

Ο γραμματέας
A. Van Houtte

Ο Πρόεδρος
H. Kutscher