ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
F. G. JACOBS
της 19ης Νοεμβρίου 1998 *

1. Δικαιούται βάσει του κοινοτικού δικαίου ο παράλληλος εισαγωγέας να χρησιμοποιήσει το σήμα που ο δικαιούχος του σήματος αυτού χρησιμοποιεί για πανομοιότυπα προϊόντα στο κράτος εισαγωγής, ακόμη και όταν το σήμα αυτό διαφέρει από το σήμα υπό το οποίο τα σχετικά προϊόντα τέθηκαν στο εμπόριο από τον δικαιούχο του σήματος στο κράτος εξαγωγής; Αυτό είναι στην ουσία το ερώτημα που υποβλήθηκε από το δανικό δικαστήριο Sø- og Handelsret (Δανία).

Τα πραγματικά περιστατικά και η κύρια δίκη

2. Ο όμιλος Upjohn εμπορεύεται το clindamycin, ένα αντιβιοτικό, υπό διάφορες μορφές σε ολόκληρη την Κοινότητα. Η ονομασία «Dalacin C» χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από τη Δανία, τη Γερμανία και την Ισπανία, όπου χρησιμοποιείται η ονομασία «Dalacin», και τη Γαλλία, όπου χρησιμοποιείται η ονομασία «Dalacine». Η Paranova A/S, μια δανική εταιρία του ομίλου Paranova, αγόρασε προϊόντα clindamycin (κάψουλες και ενέσιμα) στη Γαλλία και στην Ελλάδα και, μετά από ανασυσκευασία, τα εμπορεύθηκε υπό την ονομασία Dalacin στη Δανία, όπου η Upjohn SA Danmark, το δανικό υποκατάστημα μιας βελγικής θυγατρικής της Upjohn [1], τα εμπορεύεται υπό το σήμα Dalacin.

3. Το δανικό δικαστήριο Fogedret Ballerup απέρριψε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία η Upjohn ζήτησε να απαγορευθεί στην Paranova να εμπορεύεται στη Δανία τα προϊόντα ως Dalacin. Η απόφαση αυτή εξαφανίστηκε στον δεύτερο βαθμό από το Østre Landsret. Στο πλαίσιο της δίκης επί της αγωγής για την επικύρωση του ασφαλιστικού μέτρου, το Sø- og Handelsret υπέβαλε στο Δικαστήριο τα ακόλουθα ερωτήματα:

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

* Γλώσσα του πρωτοτύπου: η αγγλική.

1 — Μετά την έναρξη των δικαστικών ενεργειών, η «Upjohn SA» μετονομάστηκε σε «Pharmacia & Upjohn SA».

διατέθηκε στο εμπόριο από τον δικαιούχο του σήματος ή με τη συγκατάθεσή του στο κράτος μέλος αγοράς υπό το σήμα Y και όταν πανομοιότυπο φάρμακο διατίθεται στο εμπόριο από τον δικαιούχο του σήματος ή με τη συγκατάθεσή του στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος υπό το σήμα X;

μεταξύ των οποίων σε ειδική προϋπόθεση που επιβάλλεται από τις εθνικές υγειονομικές αρχές ή από τα δικαιώματα τρίτου;»

4. Γραπτές και προφορικές παρατηρήσεις υπέβαλαν η Upjohn, η Paranova, η Ολλανδική Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και η Επιτροπή.

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

Το κοινοτικό νομικό πλαίσιο

5. Με τα ερωτήματά του το εθνικό δικαστήριο αναφέρεται στο άρθρο 7 της οδηγίας περί σημάτων [2] και/ή στα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης ΕΚ.

6. Το άρθρο 30 της Συνθήκης απαγορεύει μεταξύ των κρατών μελών τους ποσοτικούς περιορισμούς επί των εισαγωγών και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος. Σύμφωνα με την πρώτη περίοδο του άρθρου 36 της Συνθήκης, το άρθρο 30 δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς που δικαιολογούνται από λόγους προστασίας της βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας. Η δεύτερη περίοδος του άρθρου 36 συνεχίζει λέγοντας ότι οι πιο πάνω περιορισμοί ή απαγορεύσεις δεν μπορούν να αποτελούν ούτε μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών.

3) Έχει σημασία για την απάντηση στο ερώτημα αν η εκ μέρους του δικαιούχου του σήματος χρησιμοποίηση διαφορετικών σημάτων στη χώρα αγορών του εισαγωγέα και στη χώρα πωλήσεων του εισαγωγέα οφείλεται σε αντικειμενικές περιστάσεις τις οποίες ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί να επηρεάσει,

2 — 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).

7. Είναι σαφές ότι, αν επιτραπεί στον δικαιούχο ενός σήματος να χρησιμοποιεί το σήμα του για να εμποδίσει την εισαγωγή και πώληση προϊόντων που βρίσκονται νομίμως στο εμπόριο εντός άλλου κράτους μέλους, τούτο θα καταλήξει σε ποσοτικό περιορισμό ή μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος υπό την έννοια του άρθρου 30. Έτσι, είναι αναγκαίο — θεωρουμένου ότι έχουν εφαρμογή οι σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων διατάξεις της Συνθήκης — να εξεταστεί αν η συμπεριφορά αυτή δικαιολογείται από λόγους προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

8. Με μια πρώτη σειρά αποφάσεων με αντικείμενο την εφαρμογή του άρθρου 36 σε σχέση με τα δικαιώματα βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, το Δικαστήριο διατύπωσε την αρχή που είναι γνωστή ως αρχή της αναλώσεως των δικαιωμάτων, κατά την οποία ο κάτοχος ενός τέτοιου δικαιώματος (περιλαμβανομένου του σήματος) δεν μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα αυτό για να εμποδίσει την εισαγωγή και πώληση των προϊόντων που με τη συγκατάθεσή του τέθηκαν στο εμπόριο εντός άλλου κράτους μέλους [3].

9. Η αρχή αυτή αναγνωρίζεται από το άρθρο 7 της οδηγίας, το οποίο ορίζει ότι:

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

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

10. Το ζήτημα αν στην παρούσα υπόθεση, η οποία αφορά προϊόντα που τέθηκαν στο εμπόριο υπό τρία διαφορετικά πλην όμως πολύ παρεμφερή σήματα, έχει εφαρμογή η οδηγία ή η Συνθήκη θίχτηκε στις παρατηρήσεις της Paranova, της Ολλανδικής Κυβερνήσεως, της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου και της Επιτροπής.

11. Η Paranova ισχυρίζεται ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας έχει εφαρμογή όταν ο δικαιούχος του σήματος χρησιμοποιεί σε διαφορετικά κράτη μέλη διάφορα σήματα με ήσσονες διαφορές στην ορθογραφία για φάρμακα που από θεραπευτικής απόψεως είναι πανομοιότυπα. Διατείνεται ότι η ευρεία ερμηνεία του άρθρου 7 στοιχεί με τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων και με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στις οποίες στηρίζεται η οδηγία [4]. Επομένως, κατά την άποψή της, η λύση στην παρούσα υπόθεση μπορεί να βρεθεί στο άρθρο 7, παράγραφος 1, η δε νομολογία που διαμορφώθηκε από παλαιότερες αποφάσεις του Δικαστηρίου δεν ασκεί επιρροή.

3 — Βλ. τις αποφάσεις που παρατίθενται στο σημείο 22 των προτάσεών μου.

4 — Βλ. την πρώτη και τρίτη αιτιολογική σκέψη στο προοίμιο της οδηγίας.

12. Η Ολλανδική Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και η Επιτροπή συμμερίζονται την άποψη ότι το αποτέλεσμα στην παρούσα υπόθεση θα είναι το ίδιο είτε η υπόθεση αυτή αναλυθεί με γνώμονα τη Συνθήκη είτε αναλυθεί με γνώμονα το άρθρο 7 της οδηγίας.

13. Η Ολλανδική Κυβέρνηση θεωρεί ότι, σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου στην απόφαση Loendersloot [5], στο εθνικό δικαστήριο απόκειται να καθορίσει αν στα ερωτήματα πρέπει να δοθεί απάντηση βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας περί σημάτων ή του άρθρου 36 της Συνθήκης.

14. Το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει ότι, ακόμη και αν στην παρούσα υπόθεση θεωρηθεί ότι ο δικαιούχος του σήματος ανάλωσε τα δικαιώματά του υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, της οδηγίας, το άρθρο 7, παράγραφος 2, μπορεί να αποτελέσει γι' αυτόν στήριγμα για να εναντιωθεί στην περαιτέρω διάθεση των προϊόντων στο εμπόριο: το Δικαστήριο έκρινε στην απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. [6] ότι η νομολογία του σχετικά με το άρθρο 36 πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον καθορισμό της κατά το άρθρο 7, παράγραφος 2, εκτάσεως του δικαιώματος επί του σήματος.

15. Η Επιτροπή, μολονότι δέχεται ότι το ζήτημα έχει μικρή πρακτική σημασία καθόσον το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, προτείνει να κριθεί η υπόθεση με γνώμονα τη Συνθήκη και όχι την οδηγία: κατά την άποψή της, μολονότι το ζήτημα δεν είναι απαλλαγμένο αμφιβολιών, το άρθρο 7 έχει εφαρμογή μόνον όταν τα προϊόντα τίθενται στο εμπόριο υπό πανομοιότυπο σήμα.

16. Η άποψη αυτή ίσως να είναι υπέρμετρα στενή. Κατ' εμέ, υπάρχει κάποια πειθώ στους ισχυρισμούς που η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προέβαλε κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση. Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστήριξε ότι η λέξη «σήμα» δεν χρησιμοποιείται οπωσδήποτε υπό στενή έννοια σε όλες τις διατάξεις της οδηγίας και ανέφερε ως παράδειγμα το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α', το οποίο για ορισμένους σκοπούς (συνέπειες της μη χρήσεως του σήματος από τον δικαιούχο) εξομοιώνει με τη χρήση αυτού τούτου του σήματος τη «χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς τα στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος». Γενικότερα, ισχυρίστηκε ότι κατ' αρχήν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να αποκλειστούν τουλάχιστον τα πολύ παρεμφερή σήματα από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7: αν γίνει τούτο, η διάταξη αυτή θα περιοριστεί κατά τρόπον που δεν περιορίζονται άλλες διατάξεις της οδηγίας, όπως π.χ. η διάταξη που αφορά τη σύγχυση με άλλο σήμα (άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β').

17. Είναι σαφές ότι η απάντηση στα υποβληθέντα ερωτήματα θα είναι η ίδια είτε το ζήτημα εξεταστεί με γνώμονα τις διατάξεις της Συνθήκης είτε εξεταστεί με γνώμονα το άρθρο 7. Βέβαια, αν μια υπόθεση σαφώς

5 — Απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-349/95 (Συλλογή 1997, σ. I-6227, σκέψη 18).

6 — Απόφαση της 11ης Ιουλίου 1996, C-427/93, C-429/93 και C-436/93 (Συλλογή 1996, σ. I-3457).

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7, μόνον η οδηγία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη [7]. Όμως, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι, εν προκειμένω, οι αρχές που το Δικαστήριο διατύπωσε στη νομολογία του σχετικά με τα άρθρα 30 και 36 έχουν τροποποιηθεί από την οδηγία: απεναντίας, το Δικαστήριο έχει πει κατ' επανάληψη ότι το άρθρο 36 της Συνθήκης και το άρθρο 7 της οδηγίας πρέπει να ερμηνεύονται κατά τον ίδιο τρόπο [8]. Ένα περαιτέρω παράδειγμα τέτοιων κρίσεων του Δικαστηρίου είναι το γεγονός ότι το Δικαστήριο, την τελευταία φορά που διατύπωσε τέτοιες αρχές με τρεις χωριστές αποφάσεις που εξέδωσε την ίδια ημέρα σε υποθέσεις που έθεταν στενώς συνδεδεμένα ζητήματα, κατέληξε στο ίδιο αποτέλεσμα με την ίδια συλλογιστική, στη μία υπόθεση βάσει του άρθρου 7 που ερμηνεύθηκε υπό το πρίσμα του άρθρου 36 [9] και στις δύο άλλες υποθέσεις (όπου η οδηγία δεν ήταν επίμαχη) βάσει του άρθρου 36 [10]. Εδώ, θα είναι αρκετό να δοθεί με τον ίδιο τρόπο απάντηση βάσει και των δύο διατάξεων.

Η νομολογία του Δικαστηρίου

18. Το ζήτημα ενώπιον του Δικαστηρίου στην παρούσα υπόθεση είναι η έκταση των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος όταν ο παράλληλος εισαγωγέας επιθέτει το σήμα που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο στο κράτος εισαγωγής, αλλά που διαφέρει από εκείνο που χρησιμοποιεί ο δικαιούχος στο κράτος εξαγωγής. Το ζήτημα αυτό εξετάστηκε από το Δικαστήριο στην υπόθεση Centrafarm [11]. Στην υπόθεση εκείνη, το Δικαστήριο έκρινε ότι, ναι μεν εκ πρώτης όψεως ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να εμποδίσει την υπό αυτές τις συνθήκες εμπορία του εισαχθέντος προϊόντος, πλην όμως, όταν η πρακτική του δικαιούχου του σήματος να χρησιμοποιεί διαφορετικά σήματα για το ίδιο προϊόν έχει ως σκοπό την τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών, η εναντίωση του δικαιούχου στην παρέμβαση του εισαγωγέα αποτελεί για τον δικαιούχο συγκεκαλυμμένο περιορισμό του ενδοκοινοτικού εμπορίου, αντίθετο προς το άρθρο 36 [12].

19. Κατά την Upjohn, η απόφασή της να δώσει στα προϊόντα της διαφορετικές ονομασίες δεν ελήφθη για να αποφευχθούν οι παράλληλες εισαγωγές και, επομένως, για να στεγανοποιηθούν οι αγορές, αλλά για τον λόγο ότι μια διένεξη σχετικά με ένα άλλο σήμα κατέστησε ανεφάρμοστο το αρχικό της σχέδιο να χρησιμοποιήσει σε ολόκληρη την Κοινότητα την ίδια ονομασία για το προϊόν. Κατά συνέπεια, στα περισσότερα κράτη μέλη χρειάστηκε να προσθέσει το επίθεμα «C»· όμως, αυτό θα ήταν παράνομο στη Δανία λόγω της δυνατότητας παραπλανητικού συσχετισμού με τη βιταμίνη C. Υποστήριξε ότι η ορθογραφία άλλαξε σε «Dalacine» στη Γαλλία, ώστε να καταστεί η προφορά της λέξεως αυτής στα γαλλικά πλησιέστερη προς την αγγλική προφορά του «Dalacin».

20. Από τη διάταξη περί παραπομπής προκύπτει ότι αυτό που έκανε το εθνικό

7 — Αποφάσεις Bristol-Myers Squibb κ.λπ., προαναφερθείσα στην υποσημείωση 6, σκέψεις 25 και 26, και της 20ής Μαρτίου 1997, C-352/95, Phytheron International (Συλλογή 1997, σ. I-1729, σκέψη 17).

8 — Αποφάσεις Bristol-Myers Squibb κ.λπ., προαναφερθείσα στην υποσημείωση 6, σκέψη 40· της 11ης Ιουλίου 1996, C-71/94 έως C-73/94, Eurim-Pharm (Συλλογή 1996, σ. I-3603, σκέψη 27)· της 11ης Ιουλίου 1996, 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 Loendersloot, προαναφερθείσα στην υποσημείωση 5, σκέψη 18.

9 — Απόφαση Bristol Myers Squibb κ.λπ. που προαναφέρθηκε στην υποσημείωση 6.

10 — Αποφάσεις Eurim-Pharm και MPA Pharma που προαναφέρθηκαν στην υποσημείωση 8.

11 — Απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 1978, 3/78, η οποία αποκαλείται «απόφαση American Home Products» (Συλλογή τόμος 1978, σ. 567).

12 — Σκέψεις 18 έως 22· βλ. περαιτέρω το σημείο 26 των προτάσεών μου.

δικαστήριο να ζητήσει καθοδήγηση από το Δικαστήριο είναι εν μέρει η αβεβαιότητά του ως προς το αν η νομολογία American Home Products εξακολουθεί να ισχύει μετά τις νεότερες αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις Bristol-Myers Squibb κ.λπ., Eurim-Pharm και MPA Pharma [13]. Ειδικότερα, το εθνικό δικαστήριο δεν είναι βέβαιο ως προς το αν το κριτήριο της προθέσεως στεγανοποιήσεως των αγορών που φαίνεται ότι καθιερώθηκε με την απόφαση American Home Products ισχύει και στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος του σήματος θέλει να εναντιωθεί στην επίθεση διαφορετικού σήματος.

Οι πρώτες αποφάσεις

21. Κατά την άποψή μου, η απόφαση American Home Products δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα, καθόσον ανήκει σε σειρά αποφάσεων όπου το Δικαστήριο διατύπωσε ορισμένες αρχές του κοινοτικού δικαίου των σημάτων.

22. Όπως είπα πιο πάνω, το Δικαστήριο διατύπωσε από νωρίς την αρχή ότι ο κάτοχος δικαιώματος βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένου του σήματος) δεν μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα αυτό για να εμποδίσει την εισαγωγή και πώληση προϊόντων που τέθηκαν με τη συγκατάθεσή του στο εμπόριο εντός άλλου κράτους μέλους. Η αρχή αυτή διατυπώθηκε για πρώτη φορά στην απόφαση Deutsche Grammophon [14] σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στην απόφαση Winthrop [15] σχετικά με τα σήματα και στην απόφαση Sterling Drug [16] σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Στην υπόθεση Hoffman -La Roche, ο γενικός εισαγγελέας F. Capotorti είπε ότι η αρχή που διατυπώθηκε σχετικά με τα σήματα στην απόφαση Winthrop οφείλεται στη «μέριμνα να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος όπως το σήμα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν τεχνητές στεγανοποιήσεις στο εσωτερικό της κοινής αγοράς» [17].

23. Άπαξ το Δικαστήριο διατύπωσε την αρχή της αναλώσεως των δικαιωμάτων, ανέκυψαν ζητήματα σχετικά με τα όριά της. Ειδικότερα, τα φαρμακευτικά προϊόντα συχνά συσκευάζονται διαφορετικά για διαφορετικές αγορές προκειμένου να τηρούνται οι εθνικές ρυθμίσεις· παράλληλοι εισαγωγείς, ασκώντας την ελευθερία τους να εισάγουν σεσημασμένα προϊόντα, προσπάθησαν να διευκολύνουν και να προωθήσουν την εκ μέρους τους διάθεση των προϊόντων αυτών στο εμπόριο με το να τα ανασυσκευάζουν για τη νέα αγορά. Από το Δικαστήριο ζητήθηκε για πρώτη φορά να εξετάσει το ζήτημα της ανασυσκευασίας στην υπόθεση Hoffmann-La Roche, επί της οποίας η απόφαση εκδόθηκε τον Μάιο του 1978. Μολονότι αυτή καθαυτή η ανασυσκευασία δεν είναι επίμαχη εν προκειμένω, είναι χρήσιμο να παραθέσω ακέραια τα κρίσιμα χωρία της αποφάσεως Hoffmann-La Roche, καθόσον η απόφαση αυτή αποτελεί το πλαίσιο για την κατανόηση της αποφάσεως American Home Products.

13 — Προαναφέρθηκαν στις υποσημειώσεις 6 και 8.

14 — Απόφαση της 8ης Ιουνίου 1971, 78/70 (Συλλογή τόμος 1969-1971, σ. 839, σκέψη 13).

15 — Απόφαση της 31ης Οκτωβρίου 1974, 16/74 (Συλλογή τόμος 1974, σ. 479).

16 — Απόφαση της 31ης Οκτωβρίου 1974, 15/74 (Συλλογή τόμος 1974, σ. 451).

17 — Απόφαση της 23ης Μαΐου 1978, 102/77 (Συλλογή τόμος 1978, σ. 351 και συγκεκριμένα σ. 367).

24. Στην απόφασή του, το Δικαστήριο παρατήρησε ότι, ναι μεν η Συνθήκη δεν θίγει την υπόσταση των δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναγνωρίζονται από τους νόμους ενός κράτους μέλους, πλην όμως η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών μπορεί, αναλόγως της περιπτώσεως, να περιοριστεί από τις απαγορεύσεις της Συνθήκης. Ως εισάγον εξαίρεση από μία από τις θεμελιώδεις αρχές της κοινής αγοράς, το άρθρο 36 δέχεται παρεκκλίσεις από την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων μόνο στο μέτρο που οι εξαιρέσεις αυτές δικαιολογούνται για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων που αποτελούν το ειδικό αντικείμενο της προστατευόμενης βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας [18]. Στη συνέχεια, το Δικαστήριο είπε:

«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 αυτόν τον τρόπο κατά των ανταγωνιστών που θα επιχειρούσαν να καταχραστούν της θέσεως και της φήμης του σήματος πωλώντας προϊόντα φέροντα παρανόμως το εν λόγω σήμα. Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αν αυτό το αποκλειστικό δικαίωμα περιλαμβάνει το δικαίωμα εναντιώσεως στην επίθεση του σήματος από τρίτον 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 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 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.

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

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 τρίτον, 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 (...).

18 — Σκέψη 6.

Στην περίπτωση που η εγγύηση προελεύσεως, ως ουσιαστική λειτουργία του σήματος, προστατεύεται (...), 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 περίοδος, 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.» [19]

25. Λίγο μετά την προδικαστική παραπομπή στην υπόθεση Hoffmann-La Roche, ζητήθηκε από το Δικαστήριο στην υπόθεση American Home Products [20] να κρίνει τί πρέπει να γίνει στην περίπτωση που ο εισαγωγέας θέλει όχι μόνο να ανασυσκευάσει το προϊόν αλλά και να επιθέσει διαφορετικό σήμα. Στην ουσία, τα πραγματικά περιστατικά ήσαν παρόμοια με αυτά της παρούσας υποθέσεως: η American Home Products ήταν ο δικαιούχος των σημάτων Seresta που είχαν καταχωρηθεί στην Μπενελούξ και του σήματος Serenid D που είχε καταχωρηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο· όλα τα σήματα αυτά αφορούσαν ηρεμιστικά με πανομοιότυπες θεραπευτικές ιδιότητες τα οποία η American Home Products εμπορευόταν στις Κάτω Χώρες ως Seresta και στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Serenid D. Η Centrafarm αγόραζε ηρεμιστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα εμπορευόταν στις Κάτω Χώρες σε νέα συσκευασία και υπό το σήμα Seresta. Η American Home Products ζήτησε την έκδοση δικαστικής αποφάσεως που να απαγορεύει τη συμπεριφορά αυτή· το Δικαστήριο ρωτήθηκε αν τα άρθρα 30 και 36 απαγορεύουν στον δικαιούχο του σήματος να επικαλεστεί τα κατά το εθνικό δίκαιο δικαιώματά του για να εναντιωθεί στην εμπορία αυτή.

26. Το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του τον Οκτώβριο του 1978, πέντε μήνες μετά την απόφαση Hoffmann-La Roche. Η απόφαση του Δικαστηρίου αρχίζει σχεδόν με τον ίδιο τρόπο όπως η παλαιότερη απόφαση: οι σκέψεις 7 έως 11 επαναλαμβάνουν σχεδόν κατά γράμμα τη σκέψη 6 και το πρώτο εδάφιο της προπαρατεθείσας σκέψεως 7 της αποφάσεως Hoffmann-La Roche. Στη συνέχεια, το κείμενο των αποφάσεων αλλάζει διότι η υπόθεση American Home Products αφορούσε την επίθεση διαφορετικού σήματος και όχι την ανασυσκευασία. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η ουσιώδης λειτουργία του σήματος, δηλαδή η εγγύηση προελεύσεως, θα ετίθετο σε κίνδυνο αν επιτρεπόταν σε τρίτον να επιθέσει το σήμα στο προϊόν και ότι, επομένως, το δικαίωμα που χορηγείται στον δικαιούχο του σήματος να απαγορεύει κάθε μη επιτρεπόμενη επίθεση του σήματός του στο προϊόν του εμπίπτει στο ειδικό αντικείμενο του σήματος [21]. Κατά συνέπεια, ο δικαιούχος του σήματος θα μπορούσε βάσει της πρώτης περιόδου του άρθρου 36 να εναντιωθεί στην παρέμβαση του παράλληλου εισαγωγέα [22]. Το Δικαστήριο συνέχισε:

«Θα πρέπει, πάντως, να εξεταστεί ακόμα κατά πόσο η άσκηση τέτοιου δικαιώματος μπορεί να αποτελέσει "συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών" κατά την έννοια της δεύτερης περιόδου του άρθρου 36.

Σχετικά πρέπει να παρατηρηθεί ότι μπορεί να είναι θεμιτό για τον κατασκευαστή ενός προϊόντος να χρησιμοποιεί σε διάφορα

19 — Σκέψεις 7 έως 10.

20 — Προαναφέρθηκε στην υποσημείωση 11.

21 — Σκέψεις 14 και 17.

22 — Σκέψη 18.

κράτη μέλη διαφορετικά σήματα για το ίδιο προϊόν.

Μια τέτοια πρακτική μπορεί ωστόσο να ακολουθηθεί από το δικαιούχο των σημάτων στο πλαίσιο συστήματος εμπορίας που αποβλέπει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η εναντίωση του δικαιούχου στη χρησιμοποίηση από τρίτους του σήματος χωρίς τη συναίνεσή του θα συνιστούσε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο ενδοκοινοτικό εμπόριο κατά την έννοια της προαναφερθείσας διατάξης.

Στον εθνικό δικαστή εναπόκειται να κρίνει, σε κάθε ειδική περίπτωση, κατά πόσο η συνισταμένη σε χρησιμοποίηση διαφορετικών σημάτων για το ίδιο προϊόν πρακτική ακολουθείται από το δικαιούχο προς το σκοπό στεγανοποίησης των αγορών.» [23]

27. Έτσι, το Δικαστήριο διέκρινε τις καταστάσεις όπου ο παράλληλος εισαγωγέας θέλει να επιθέσει διαφορετικό σήμα από εκείνες όπου ο εισαγωγέας θέλει να ανασυσκευάσει το προϊόν: στη δεύτερη περίπτωση το εκ πρώτης όψεως δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να επικαλεστεί τα δικαιώματά του επί του σήματος για να εναντιωθεί στην παρέμβαση του παράλληλου εισαγωγέα υποχωρεί «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», ενώ στην πρώτη περίπτωση το Δικαστήριο απλώς είπε ότι το δικαίωμα υποχωρεί αν η πρακτική του δικαιούχου του σήματος να χρησιμοποιεί διαφορετικά σήματα ακολουθείται «στο πλαίσιο συστήματος εμπορίας που αποβλέπει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών».

28. Κατά πάσα πιθανότητα, η διαφορετική διατύπωση ήταν ηθελημένη, καθόσον η σημασία της προθέσεως εξετάστηκε ρητώς από τους διαδίκους στην υπόθεση American Home Products (παρά ταύτα, έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι, προφανώς, πλείστοι σχολιαστές θεώρησαν τότε ότι η λέξη «τεχνητή» στο κριτήριο που καθιέρωσε η απόφαση Hoffmann-La Roche σημαίνει ότι το Δικαστήριο απαίτησε κάποια πρόθεση στεγανοποιήσεως των αγορών [24]). Το ζήτημα αν, υπό το πρίσμα της αποφάσεως American Home Products, το αντικειμενικό κριτήριο που καθιέρωσε η απόφαση Hoffmann-La Roche πρέπει να μετατραπεί σε υποκειμενικό κριτήριο τέθηκε σε μια μεταγενέστερη υπόθεση, την υπόθεση Pfizer [25]. Το Δικαστήριο δεν αποφάνθηκε επί του ζητήματος αυτού [26]. Όμως, ο γενικός εισαγγελέας F. Capotorti, έδωσε τις ακόλουθες εξηγήσεις σχετικά με το

23 — Σκέψεις 19 έως 23.

24 — Βλ. Castillo de la Torre, F.: «Trade Marks and free movement of pharmaceuticals in the European Community: to partition or not to partition the market», *European Intellectual Property Review*, 1997, σ. 304 και συγκεκριμένα σ. 306.

25 — Απόφαση της 3ης Δεκεμβρίου 1981, 1/81 (Συλλογή 1981, σ. 2913).

26 — Βλ. τη σκέψη 14.

διαφορετικό κριτήριο που καθιέρωσε η απόφαση American Home Products:

«Όσον αφορά το νομολογιακό αυτό προηγούμενο, η Επιτροπή ορθώς παρετήρησε ότι επρόκειτο για ιδιαίτερη περίπτωση, η οποία συνίστατο στο ότι η ίδια επιχείρηση ήταν σε διάφορα κράτη μέλη δικαιούχος διαφορετικών σημάτων για το ίδιο προϊόν. Όταν συντρέχει η περίπτωση αυτή, η άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος έχει αναποφεύκτως ως αποτέλεσμα την στεγανοποίηση των εθνικών αγορών και επομένως ο δικαιούχος των παραλλήλων σημάτων τελικώς δεν θα ηδύνατο ποτέ, βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου που έγινε δεκτό στην απόφαση Hoffmann-La Roche κατά Centrafarm, να ασκήσει θεμιτώς το δικαίωμά του κατά το κοινοτικό δίκαιο. Για να αποφύγει αυτή την υπερβολικά περιοριστική συνέπεια, το Δικαστήριο έκρινε ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για συγκεκαλυμμένο περιορισμό των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, εκτός αν η χρησιμοποίηση από τον ίδιο δικαιούχο διαφορετικών σημάτων για το ίδιο προϊόν στα διάφορα κράτη μέλη αντικατοπτρίζει κάποιο σχέδιο με το οποίο επιδιώκεται η στεγανοποίηση των αγορών.» [27]

29. Αν τα αντικειμενικά κριτήρια που καθιερώνει η απόφαση Hoffmann-La Roche εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή υπό την αρχική τους μορφή, δεν αποκλείεται να εξακολουθεί να ισχύει η εξήγηση αυτή. Όμως, πρόσφατα οι αρχές που διατυπώθηκαν από το Δικαστήριο στην απόφαση Hoffmann-La Roche, και ειδικότερα το κριτήριο ότι η εκ μέρους του δικαιούχου ενός σήματος άσκηση των δικαιωμάτων του επί του σήματος πρέπει να συντελεί στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών, αναπτύχθηκαν περαιτέρω από το Δικαστήριο στην απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ.

27 — Σελίδες 2934 και 2935 των προτάσεων.

Οι συνέπειες της αποφάσεως Bristol-Myers Squibb κ.λπ. και των συναφών αποφάσεων

30. Η απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. και οι δύο συναφείς αποφάσεις [28] αφορούσαν το δικαίωμα του παράλληλου εισαγωγέα να ανασυσκευάζει εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα. Στο Δικαστήριο υποβλήθηκαν διάφορα λεπτομερή ερωτήματα ως προς την έκταση που η ανασυσκευασία επιτρέπεται υπό τέτοιες συνθήκες. Από το Δικαστήριο ζητήθηκε επίσης να εξετάσει ειδικά το ζήτημα ποια σημασία έχει η πρόθεση του δικαιούχου του σήματος να στεγανοποιήσει τις αγορές [29]. Είναι επίσης χρήσιμο να παρατεθούν ακέραια τα σχετικά χωρία της αποφάσεως Bristol-Myers Squibb κ.λπ. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου στις δύο άλλες υποθέσεις έχουν στην ουσία το ίδιο περιεχόμενο.

31. Στην απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., το Δικαστήριο αναφέρθηκε κατ' αρχάς στις πρώτες αποφάσεις του και επανέλαβε τη βασική αρχή της αναλώσεως των δικαιωμάτων [30]. Αφού παρατήρησε ότι «το αντικείμενο του δικαιώματος επί του σήματος δεν είναι να επιτρέπει στους δικαιούχους να στεγανοποιούν τις εθνικές αγορές και να υποβοηθεί έτσι τη διατήρηση των διαφορών που είναι δυνατό να υφίστανται μεταξύ των

28 — Προαναφέρθηκαν στις υποσημειώσεις 6 και 8.

29 — Βλ., π.χ., το τρίτο ερώτημα στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Bristol-Myers Squibb κ.λπ. και το δεύτερο ερώτημα στην υπόθεση Eurim-Pharm.

30 — Σκέψεις 42 έως 45.

τιμών στα διάφορα κράτη μέλη» [31], επανέλαβε τις αρχές που διατύπωσε στην απόφαση Hoffmann-La Roche σχετικά με την ουσιώδη λειτουργία και το ειδικό αντικείμενο του σήματος [32]. Ολοκλήρωσε την επισκόπηση της παλαιότερης νομολογίας με την κρίση ότι «η νομολογία αυτή πρέπει να διευκρινιστεί, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρημάτων που προβάλλονται στις παρούσες υποθέσεις» [33]. Το Δικαστήριο συνέχισε:

«Ως προς την τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών

Συναφώς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι 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.

(...)

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

31 — Σκέψη 46.
32 — Σκέψεις 47 και 48.
33 — Σκέψη 51.

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.» [34]

32. Προς το τέλος της αποφάσεώς του το Δικαστήριο εξέτασε ορισμένες άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο παράλληλος εισαγωγέας που θέλει να ανασυσκευάζει προϊόντα. Οι δύο πρώτες προϋποθέσεις έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της ουσιώδους λειτουργίας του σήματος ως εγγυήσεως προελεύσεως: η ανασυσκευασία δεν πρέπει να επηρεάζει την αρχική κατάσταση του προϊόντος [35] και η νέα συσκευασία πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τόσο από ποιον ανασυσκευάστηκε το προϊόν όσο και το όνομα εκείνου που παρασκεύασε το προϊόν [36]. Τρίτον, το Δικαστήριο σημείωσε ότι ο δικαιούχος του σήματος έχει έννομο συμφέρον, αναγόμενο στο ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος επί του σήματος, να μπορεί να εναντιωθεί στην εμπορία του ανασυσκευασθέντος προϊόντος όταν η παρουσίασή του είναι ικανή να βλάψει τη φήμη του σήματος και του δικαιούχου του [37]. Τέταρτον, ο εισαγωγέας πρέπει να ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση του ανασυσκευασθέντος προϊόντος προς πώληση και, αν το ζητήσει ο δικαιούχος, οφείλει να του παραδώσει δείγμα του ανασυσκευασθέντος προϊόντος [38].

34 — Σκέψεις 52, 53, 56 και 57.

35 — Σκέψεις 58 έως 66.

36 — Σκέψεις 67 έως 74.

37 — Σκέψεις 75 έως 77.

38 — Σκέψη 78.

33. Και στις τρεις αποφάσεις το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αποτέλεσμα του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων ή του άρθρου 36 της Συνθήκης είναι ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί νομίμως να εναντιωθεί στην περαιτέρω εμπορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος όταν ο εισαγωγέας έχει ανασυσκευάσει το προϊόν και έχει επιθέσει εκ νέου το σήμα, εκτός αν μεταξύ άλλων:

«αποδεικνύεται ότι η άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος από τον δικαιούχο του, με σκοπό να απαγορευθεί η εμπορία των ανασυσκευασμένων προϊόντων υπ' αυτό το σήμα θα συνέτεινε στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών. Τούτο συμβαίνει ιδίως οσάκις ο δικαιούχος διαθέτει στην αγορά διαφόρων κρατών μελών το ίδιο φαρμακευτικό προϊόν σε διαφορετικές συσκευασίες και η ανασυσκευασία 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 (...)» [39].

34. Έτσι, στην απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. το Δικαστήριο διευκρίνισε περαιτέρω τις συνθήκες υπό τις οποίες ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματά του επί του σήματος για να εναντιωθεί στην ανασυσκευασία από παράλληλο εισαγωγέα: η επίκληση των δικαιωμάτων αυτών δεν επιτρέπεται όταν συντελεί στην τεχνητή στεγανοποίηση των

39 — Σκέψη 79, η οποία περιλαμβάνεται στο διατακτικό. Υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με την παρούσα υπόθεση.

αγορών και όταν η ανασυσκευασία γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να γίνεται σεβαστό το έννομο συμφέρον του δικαιούχου του σήματος. Ειδικότερα, η προστασία του εννόμου αυτού συμφέροντος σημαίνει ότι η αρχική κατάσταση του προϊόντος δεν πρέπει να επηρεάζεται και ότι η ανασυσκευασία δεν γίνεται κατά τρόπο που μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος και του δικαιούχου του· επί πλέον, ο εισαγωγέας πρέπει να τηρήσει τις επιταγές να πληροφορήσει τον δικαιούχο του σήματος για την ανασυσκευασία, να του παραδώσει δείγμα του ανασυσκευασθέντος προϊόντος και να αναγράψει επί του προϊόντος το όνομα του υπευθύνου για την ανασυσκευασία [40]. Δεν υφίσταται τεχνητή στεγανοποίηση όταν χρειάζονται να γίνουν ενέργειες από τον δικαιούχο του σήματος για να διασφαλιστεί η ουσιώδης λειτουργία του σήματος αυτού.

35. Μετά την απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., η έκταση του δικαιώματος του παράλληλου εισαγωγέα προς ανασυσκευασία όταν ο δικαιούχος του σήματος εμπορεύεται προϊόντα με διαφορετικές μορφές συσκευασίας σε διαφορετικά κράτη μέλη καθορίζεται τώρα από σειρά συνεκτικών και σαφώς διατυπωμένων αρχών που λαμβάνουν υπόψη αντικειμενικούς παράγοντες. Κατά την άποψή μου, θα ήταν παράδοξο και παράλογο η έκταση του δικαιώματος του εισαγωγέα να επιθέτει διαφορετικό σήμα, όταν ο δικαιούχος του σήματος εμπορεύεται προϊόντα με διαφορετικά σήματα σε διαφορετικά κράτη μέλη, να εξακολουθεί να διέπεται από χωριστό πλέγμα αρχών που εξαρτώνται από το υποκειμενικό στοιχείο της προθέσεως. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι τα νέα κριτήρια που το Δικαστήριο καθιέρωσε με την απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. για την ανασυσκευασία από τον παράλληλο εισαγωγέα πρέπει να ισχύουν και στις περιπτώσεις αυτές. Κατά την άποψή μου, το αποτέλεσμα αυτό είναι, ως ζήτημα αρχής, ορθό για ορισμένους λόγους τους οποίους έρχομαι τώρα να εξετάσω.

Η σημασία της προθέσεως

36. Το να απαιτείται συνεχώς η ύπαρξη προθέσεως είναι ανεπιθύμητο για διάφορους λόγους.

37. Πρώτον, θα ήταν ασυμβίβαστο με την ξεκάθαρη βάση της πρόσφατης νομολογίας, η οποία τώρα διατυπώνει μια συνεκτική σειρά αρχών. Ειδικότερα, από την απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. προκύπτει ότι το Δικαστήριο επίτηδες απέρριψε την έννοια της προθέσεως ως στοιχείο του εφαρμοστέου κριτηρίου. Το Δικαστήριο εξήγησε ότι η έννοια της τεχνητής στεγανοποιήσεως των αγορών, η οποία εισήχθη από νωρίς στη νομολογία του, σημαίνει ότι ο δικαιούχος του σήματος πάντοτε μπορεί να επικαλείται τα δικαιώματά του για να εναντιωθεί στην εμπορία από παράλληλο εισαγωγέα όταν η εναντίωση αυτή δικαιολογείται από την ανάγκη διαφυλάξεως της ουσιώδους λειτουργίας του σήματος, οπότε η εντεύθεν στεγανοποίηση δεν μπορεί να θεωρηθεί τεχνητή [41]. Επί πλέον, το Δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι ο δικαιούχος του σήματος δύναται επίσης να εναντιωθεί στην εμπορία ανασυσκευασθέντων προϊόντων όταν η παρουσίασή τους είναι ικανή να

40 — Βλ. την προαναφερθείσα στην υποσημείωση 5 απόφαση Loendersloot, σκέψεις 28 έως 30.

41 — Σκέψη 57, η οποία παρατίθεται στο σημείο 31 των προτάσεών μου.

βλάψει τη φήμη του σήματος ή του δικαιούχου του [42]. Δεν μπορώ να δω για ποιον λόγο η ανάγκη διασφαλίσεως της ουσιώδους λειτουργίας του σήματος και αποτροπής βλάβης στη φήμη του δεν θα πρέπει να είναι το κριτήριο σε άλλες περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος του σήματος θέλει να επικαλεστεί τα δικαιώματά του για να εναντιωθεί στην εμπορία.

38. Αν επιτραπεί στον δικαιούχο του σήματος να επικαλείται τα δικαιώματά του επί του σήματος για να εναντιωθεί στις παράλληλες εισαγωγές όταν δεν υφίσταται απειλή για την ουσιώδη λειτουργία του σήματος ή τη φήμη του και όταν (όπως εν προκειμένω) δεν θα μπορούσε να το πράξει αν δεν υπήρχαν διαφορετικά σήματα, με το να ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο οπωσδήποτε θα χρησιμοποιεί τα σήματα για τη στεγανοποίηση των αγορών. Κατά την άποψή μου, θα ήταν παράδοξο και υπερβολικό να απαιτείται στο πλαίσιο της συμπεριφοράς αυτής η απόδειξη προθέσεως, ούτε δε κάτι τέτοιο μπορεί να συναχθεί από τη διατύπωση του άρθρου 36. Όπως είπα με τις προτάσεις μου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Bristol-Myers Squibb κ.λπ.:

«Εφόσον ένας δικαιούχος σήματος επωφελείται μιας καταστάσεως που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας περιστάσεων τις οποίες δεν ελέγχει και επικαλείται το δικαίωμά του επί του σήματος προκειμένου να απαγορεύσει τις παράλληλες εισαγωγές, μολονότι η απαγόρευση των εισαγωγών αυτών δεν είναι αναγκαία για λόγους προστασίας του σήματος, η συμπεριφορά του πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος και συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου.» [43]

39. Για τους ίδιους λόγους, οι παράγοντες που οδήγησαν τον δικαιούχο του σήματος να χρησιμοποιεί διαφορετικά σήματα στα κράτη εισαγωγής και εξαγωγής δεν έχουν, κατά την άποψή μου, σημασία για το ζήτημα αν υπό συνθήκες όπως αυτές της παρούσας υποθέσεως ο εισαγωγέας μπορεί να επιθέσει διαφορετικό σήμα.

40. Η άποψη ότι τα κριτήρια που καθιέρωσε η απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. ισχύουν και σε υποθέσεις όπως η παρούσα έχει το πρακτικό πλεονέκτημα ότι δεν απαιτείται από το εθνικό δικαστήριο να κρίνει αν έχει αποδειχθεί η ύπαρξη προθέσεως, πράγμα που πανθομολογουμένως είναι δύσκολο να αποδειχθεί, και ιδίως (όπως παρατηρεί η Paranova) όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Όπως είπα με τις προτάσεις μου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Bristol-Myers Squibb κ.λπ.:

«Εν πάση περιπτώσει θα ήταν παράλογο και ανέφικτο να ζητείται η απόδειξη της υπάρξεως προθέσεως για στεγανοποίηση της αγοράς με τη χρήση διαφορετικών συσκευασιών. Η ύπαρξη τέτοιας προθέσεως μπορεί να είναι δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να αποδειχθεί. Ο παράλληλος εισαγωγέας που επιθυμεί να ανασυσκευάσει προϊόντα πρέπει να είναι σε θέση να διαπιστώσει, με εύλογο βαθμό βεβαιότητας, αν μπορεί να το πράξει νομίμως. Η νομιμότητα της συμπεριφοράς

42 — Σκέψη 75.

43 — Σημείο 82.

του δεν πρέπει να εξαρτάται από τις υποκειμενικές προθέσεις άλλων προσώπων.» [44]

41. Μολονότι το σχόλιο αυτό έγινε στο πλαίσιο ανασυσκευασίας, θεωρώ ότι ισχύει και όταν ο δικαιούχος του σήματος έχει θέσει πανομοιότυπα προϊόντα στο εμπόριο σε διάφορες αγορές σε διαφορετικά κράτη μέλη υπό διαφορετικά σήματα.

42. Βέβαια, η υιοθέτηση του κριτηρίου της τεχνητής στεγανοποιήσεως των αγορών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρόθεση ασφαλώς δεν σημαίνει ότι η πρόθεση ουδέποτε έχει σημασία: δέχομαι την άποψη της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου ότι, αν μπορεί να αποδειχθεί ότι η πρακτική του δικαιούχου του σήματος να χρησιμοποιεί διαφορετικά σήματα σε διαφορετικά κράτη μέλη έχει σκοπό τη στεγανοποίηση των αγορών, το γεγονός αυτό θα είναι από μόνο του αρκετό για να μη μπορεί αυτός να επικαλεστεί τα δικαιώματά του επί του σήματος για να εναντιωθεί στην επίθεση διαφορετικού σήματος από τον εισαγωγέα. Όμως, κατά την άποψή μου δεν είναι αναγκαίο να αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος του σήματος επιδίωκε τη στεγανοποίηση των αγορών.

43. Θα προσέθετα ότι σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ φανερό ότι η απόφαση American Home Products όρισε ότι είναι πάντοτε αναγκαίο να αποδεικνύεται πρόθεση: το μόνο που είπε το Δικαστήριο είναι ότι, όταν υπάρχει πρόθεση, υπάρχει συγκεκαλυμμένος περιορισμός υπό την έννοια του άρθρου 36. Κατ' εμέ, όπως εξήγησα μόλις πιο πάνω, τούτο εξακολουθεί να ισχύει. Εξ αυτού δεν έπεται ότι, όταν δεν υπάρχει πρόθεση, ουδέποτε μπορεί να υπάρξει συγκεκαλυμμένος περιορισμός. Θα μπορούσε να σημειωθεί ότι, όπως παρατηρεί η Επιτροπή, στην απόφαση Loendersloot [45] το Δικαστήριο δέχθηκε ότι το κριτήριο που διατυπώνεται στην απόφαση American Home Products είναι στην πραγματικότητα ευρύτερο απ' ό,τι είχε θεωρηθεί: βλ. τη σκέψη 28 όπου το Δικαστήριο αναφέρθηκε στην παλαιότερη νομολογία του, περιλαμβανομένης της αποφάσεως American Home Products, για να στηρίξει την κρίση ότι:

«(...) το άρθρο 36 δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του σήματος να αντιτίθεται στην ανατοποθέτηση του σήματος εφόσον το ούτως ασκούμενο δικαίωμά του επί του σήματος συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών και η ανατοποθέτηση του σήματος γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε δεν θίγονται τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου του σήματος».

44. Τί θα γίνει τότε με τις ανησυχίες που εξέφρασε ο γενικός εισαγγελέας F. Capotorti στην υπόθεση Pfizer [46] σχετικά με το αναγκαίο της προϋποθέσεως να υπάρχει πρόθεση, καθόσον διαφορετικά ο δικαιούχος των παράλληλων σημάτων θα βρεθεί τελικά, από απόψεως κοινοτικού δικαίου, σε κατάσταση στην οποία ποτέ δεν θα μπορεί να ασκήσει νόμιμα το δικαίωμά του;

44 — Σημείο 83.

45 — Προαναφέρθηκε στην υποσημείωση 5.

46 — Προαναφέρθηκε στην υποσημείωση 25.

45. Θα υπενθυμίσω ότι στην απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. το Δικαστήριο όχι μόνον απέκλεισε την προϋπόθεση να υπάρχει πρόθεση, αλλά και αναδιατύπωσε το κριτήριο που καθορίζει αν ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματά του για να εναντιωθεί στην ανασυσκευασία. Το Δικαστήριο κατέληξε ότι, όταν η εκ μέρους του δικαιούχου επίκληση των δικαιωμάτων του επί του σήματος δικαιολογείται από την ανάγκη διασφαλίσεως της ουσιώδους λειτουργίας του σήματος, η εντεύθεν στεγανοποίηση δεν μπορεί να θεωρηθεί τεχνητή [47]. Έτσι, τηρείται το θεμελιώδες δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να ενεργεί όταν απειλείται η ουσιώδης λειτουργία του σήματός του. Τούτο, μαζί με το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να εναντιώνεται στην εμπορία όταν από αυτήν μπορεί να βλαβεί η φήμη του σήματος, θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι απλώς και μόνον το γεγονός ότι ο δικαιούχος χρησιμοποίησε διαφορετικά σήματα δεν θα του απαγορεύει αυτόματα να επικαλεστεί τα δικαιώματά του για να εμποδίσει έναν παράλληλο εισαγωγέα να αλλάξει το σήμα. Η εκ μέρους του Δικαστηρίου διευκρίνιση στην απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. του τί σημαίνει «τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών» και η εκ μέρους του αναγνώριση του εννόμου συμφέροντος του δικαιούχου του σήματος να εναντιώνεται στην εμπορία που μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος έχουν κατά την άποψή μου λύσει το πρόβλημα που εντόπισε ο γενικός εισαγγελέας F. Capotorti.

Η προϋπόθεση να υπάρχει ανάγκη

46. Εξετάζοντας την έννοια της τεχνητής στεγανοποιήσεως των αγορών όταν ο δικαιούχος του σήματος έχει θέσει στο εμπόριο πανομοιότυπο προϊόν με διαφορετική συσκευασία σε διαφορετικά κράτη μέλη, το Δικαστήριο έκρινε στην απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. ότι η εξουσία του δικαιούχου του σήματος να εναντιώνεται στην εμπορία ανασυσκευασθέντων προϊόντων πρέπει να περιορίζεται μόνο στο μέτρο που η ανασυσκευασία είναι αναγκαία για την εμπορία του προϊόντος στο κράτος εισαγωγής [48]. Το Δικαστήριο επανέλαβε τούτο στην απόφαση Loendersloot [49], όπου έκρινε ότι στις περιπτώσεις ανασυσκευασίας τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να εξετάζουν αν οι συνθήκες στις αγορές της ημεδαπής καθιστούσαν την ανασυσκευασία αντικειμενικώς αναγκαία.

47. Η Επιτροπή και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ισχυρίστηκαν ότι το κριτήριο της ανάγκης για την εμπορία των προϊόντων στο κράτος εισαγωγής, κριτήριο που καθιερώθηκε από το Δικαστήριο για τις περιπτώσεις ανασυσκευασίας, πρέπει να ισχύει και για υποθέσεις όπως η παρούσα, όπου ο δικαιούχος του σήματος έχει θέσει πανομοιότυπα προϊόντα στο εμπόριο εντός διαφορετικών κρατών μελών υπό διαφορετικά σήματα και ο εισαγωγέας θέλει να αντικαταστήσει το σήμα που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο στο κράτος εξαγωγής με εκείνο που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο στο κράτος εισαγωγής.

48. Κατά την άποψή μου, το κριτήριο της ανάγκης πρέπει να ισχύει τόσο για την ανασήμανση (δηλ. την αλλαγή σήματος) όσο και για την ανασυσκευασία. Όμως, ενδέχεται

47 — Σκέψη 57, η οποία περιλαμβάνεται στο διατακτικό.

48 — Σκέψη 56.

49 — Προαναφέρθηκε στην υποσημείωση 5, σκέψη 38.

να εφαρμόζεται διαφορετικά στις δύο καταστάσεις.

49. Καθοδηγητικά στοιχεία ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες η ανασυσκευασία από τον εισαγωγέα μπορεί να θεωρηθεί «αναγκαία» μπορούν να βρεθούν στην απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ.. Στην απόφασή του αυτή, το Δικαστήριο αναφέρθηκε στην αδυναμία εμπορίας στο κράτος μέλος εισαγωγής ειδικά λόγω κανόνων ή εθνικών πρακτικών, διατάξεων περί ασφαλίσεως ασθενείας σχετικών με την απόδοση των ιατρικών εξόδων και παγιωμένων ιατρικών πρακτικών σχετικών με τη συνταγογράφηση. Ασφαλώς, όταν τέτοιες συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εμπορία χωρίς ανασήμανση, και η ανασήμανση θα πρέπει να θεωρείται αναγκαία: έτσι, αν κάθε τέτοια πρακτική ή κάθε τέτοιος κανόνας στο κράτος μέλος εισαγωγής έχει ως αποτέλεσμα ότι ο εισαγωγέας δεν μπορεί να θέσει τα προϊόντα στο εμπόριο υπό το σήμα που φέρουν στο κράτος εξαγωγής, ο δικαιούχος του σήματος δεν θα μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματά του επί του σήματος για να εμποδίσει τον εισαγωγέα να επιθέσει το σήμα που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο για πανομοιότυπα προϊόντα στο κράτος εισαγωγής.

50. Όμως, ενδέχεται να υπάρξουν περιστάσεις όπου μπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιολογείται η ανασήμανση ενώ δεν δικαιολογείται η ανασυσκευασία. Η διάκριση αυτή απορρέει από τα διαφορετικά πλαίσια εντός των οποίων ο εισαγωγέας μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει σε ανασήμανση ή ανασυσκευασία. Στην περίπτωση των φαρμακευτικών προϊόντων, η ανασυσκευασία, όπως έκρινε το Δικαστήριο στην απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., συχνά θα χρειάζεται για τη συμμόρφωση προς τους κανόνες και τις πρακτικές στο κράτος εισαγωγής που διέπουν ειδικά τις ποσότητες με τις οποίες το προϊόν συνήθως συνταγογραφείται και καταναλώνεται. Αντιθέτως, η ανασήμανση θα χρειάζεται συχνότερα για να αποφευχθεί η σύγχυση στο κράτος εισαγωγής, όπου εξ υποθέσεως ένα πανομοιότυπο προϊόν είχε προηγουμένως πωληθεί υπό διαφορετικό σήμα. Ασφαλώς, ο σκοπός αυτός στοιχεί πλήρως με την ουσιώδη λειτουργία του σήματος ως εγγυήσεως προελεύσεως.

51. Υπό τέτοιες συνθήκες, όταν η εντός του κράτους εισαγωγής χρησιμοποίηση του σήματος που χρησιμοποιείται στο κράτος εξαγωγής είναι ικανή να δημιουργήσει σύγχυση στους καταναλωτές και άλλους ενδιαφερόμενους, όπως, στην περίπτωση των φαρμακευτικών προϊόντων, στους φαρμακοποιούς και γιατρούς, η ανασήμανση κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί αναγκαία. Τέτοια σύγχυση μπορεί να δημιουργηθεί είτε διότι το σήμα που χρησιμοποιείται στο κράτος εξαγωγής μπορεί να εκληφθεί ως σήμα που ισχύει για διαφορετικό προϊόν στο κράτος εισαγωγής είτε διότι, όπως ίσως συμβαίνει εν προκειμένω, οι καταναλωτές, οι φαρμακοποιοί ή οι γιατροί μπορούν να μπερδευτούν από την ύπαρξη στην αγορά πανομοιότυπου προϊόντος που φέρει διαφορετικό αλλά παρεμφερές σήμα. Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πληρούται η προϋπόθεση να υπάρχει ανάγκη.

52. Εν προκειμένω, θα αναφερθώ σε μία παρατήρηση που διατύπωσα με τις προτάσεις μου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Bristol-Myers Squibb κ.λπ. σχετικά με ένα ειδικό ζήτημα που ανέκυψε σε μία από τις

υποθέσεις Eurim-Pharm [50]. Στην υπόθεση εκείνη, ο δικαιούχος του σήματος χρησιμοποιούσε ελαφρώς διαφορετικές ονομασίες (Sermion και Sermion forte) για το ίδιο φαρμακευτικό προϊόν σε διαφορετικά κράτη μέλη. Στην Πορτογαλία, εμπορευόταν ως «Sermion» μία μόνον παραλλαγή του φαρμάκου η οποία περιείχε 10 mg δραστικού συστατικού· στη Γερμανία εμπορευόταν τόσο την παραλλαγή αυτή ως «Sermion forte» όσο και μια ελαφρότερη παραλλαγή, που περιείχε μόνο 5 mg του δραστικού συστατικού, ως «Sermion». Η Eurim-Pharm εισήγε Sermion από την Πορτογαλία στη Γερμανία όπου προσέθετε στο σήμα τη λέξη «forte» για να δείξει ότι τα προϊόντα που εισάγονταν από την Πορτογαλία αντιστοιχούσαν στην ισχυρότερη παραλλαγή του προϊόντος. Είπα:

«Γίνεται (...) φανερό ότι η Eurim-Pharm έχει κατ' αρχήν το δικαίωμα να πωλεί στη Γερμανία, υπό το σήμα Sermion, ένα προϊον το οποίο ο δικαιούχος του σήματος έχει διαθέσει στην αγορά της Πορτογαλίας υπό το σήμα Sermion. Αν όμως τούτο είναι δυνατό να προκαλέσει σύγχυση, δεδομένου ότι το προϊόν είναι δύο φορές ισχυρότερο απ' ό,τι το προϊόν που είναι γνωστό ως Sermion στη Γερμανία, είναι αναμφισβήτητα αναγκαίο, από κάθε άποψη, να επιτραπεί στη Eurim-Pharm να διαλύσει τη σύγχυση, καθιστώντας σαφές ότι το προϊόν αντιστοιχεί στο προϊόν που είναι γνωστό στη Γερμανία ως Sermion forte.» [51]

53. Όμως, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου, αντιστρόφως, η τροποποίηση του σήματος είναι ικανή να δημιουργήσει κίνδυνο συγχύσεως, π.χ., αν η εσωτερική συσκευασία δείχνει ένα σήμα και η εξωτερική συσκευασία δείχνει διαφορετικό σήμα. Αν αποδεικνύεται ότι η παρέμβαση του εισαγωγέα δημιουργεί αυτό που σε διαφορετικό πλαίσιο περιέγραψα ως «γνήσιο και δεόντως αποδεικνυόμενο κίνδυνο συγχύσεως» [52] όσον αφορά την προέλευση του προϊόντος, σαφώς θα τίθεται σε κίνδυνο η ουσιώδης λειτουργία του σήματος που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο στο κράτος εισαγωγής και ο δικαιούχος θα μπορεί να εναντιωθεί στην επίθεση του σήματος.

54. Υποστηρίχθηκε ότι η εκ μέρους του εισαγωγέα αναζήτηση απλώς και μόνον ενός εμπορικού πλεονεκτήματος ή μιας μεγαλύτερης εμπορικής διευκολύνσεως δεν εμπίπτει στην έννοια της ανάγκης. Δεν θεωρώ χρήσιμο να δημιουργηθεί, όπως φαίνεται να προτείνει η Επιτροπή, μια κατηγορία «καθαρά εμπορικών λόγων» που ουδέποτε μπορούν να εμπίπτουν στην έννοια της ανάγκης. Το κριτήριο είναι αν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση το να απαγορευθεί η ανασήμανση στον εισαγωγέα αποτελεί εμπόδιο για την πραγματική πρόσβασή του στις αγορές του κράτους εισαγωγής. Πολλοί και διάφοροι παράγοντες μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά, μερικοί δε από αυτούς μπορούν κάλλιστα να θεωρηθούν εμπορικής φύσεως, ενώ άλλοι όχι. Κατ' εμέ, οποιαδήποτε αυστηρή ομαδοποίηση των συγκεκριμένων λόγων που μπορούν να θεωρηθούν αναγκαίοι για την ανασήμανση ενέχει τον κίνδυνο να αποτελέσει σφετερισμό της εξουσίας των εθνικών δικαστηρίων να καθορίζουν κατά περίπτωση αν η παρέμβαση ήταν ή όχι

50 — Προαναφερθείσα στην υποσημείωση 8 υπόθεση C-73/94.

51 — Σημείο 126 των προτάσεών μου στην υπόθεση εκείνη.

52 — Σημείο 63 των προτάσεών μου στην υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-251/95, SABEL (Συλλογή 1997, σ. I-6191).

αναγκαία. Ασφαλώς, τα εθνικά δικαστήρια είναι εκείνα που θα αξιολογούν το ζήτημα της ανάγκης [53].

55. Γενικώς — τουλάχιστον όταν ο εισαγωγέας δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το να χρησιμοποιεί στο κράτος εισαγωγής το σήμα που ο δικαιούχος χρησιμοποιεί εκεί για πανομοιότυπα προϊόντα — το κριτήριο της ανάγκης θα πληρούται όταν πρόκειται για ανασήμανση, καθόσον στις περισσότερες περιπτώσεις η ανασήμανση συμβιβάζεται με την ουσιώδη λειτουργία του σήματος δεδομένου ότι χρησιμεύει για την αποτροπή συγχύσεως.

56. Νομίζω ότι το αναγκαίο της ανασημάνσεως πρέπει να αξιολογείται κατά τον χρόνο της ανασημάνσεως. Κατά την άποψή μου, είναι λογικό και στοιχεί με τον σκοπό των σημάτων να καθορίζεται η νομιμότητα της συμπεριφοράς του παράλληλου εισαγωγέα, και επομένως η έκταση των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος, αναλόγως των συνθηκών που υφίσταντο κατά τον χρόνο της συμπεριφοράς αυτής. Θα δεχόμουν τις προφορικές παρατηρήσεις της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς το ότι η δραστηριότητα που αποτελεί εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων δεν είναι απλώς και μόνον το γεγονός ότι έχουν καταχωρηθεί διαφορετικά σήματα, πράγμα για το οποίο μπορούσε τότε να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν σοβαροί λόγοι, αλλά η ανάληψη δράσεως από τον δικαιούχο του σήματος για να εναντιωθεί στην ανασήμανση από τον εισαγωγέα. Όμως, το κατάλληλο χρονικό σημείο για να κριθεί αν η ανασήμανση είναι αναγκαία, για να μπορέσει ο εισαγωγέας να εμπορευθεί τα προϊόντα στο κράτος εισαγωγής, είναι ο χρόνος της ανασημάνσεως.

Η σημασία άλλων παραγόντων

57. Με το τρίτο ερώτημά του το εθνικό δικαστήριο ρώτησε αν για την απάντηση στο πρώτο ερώτημά του έχει σημασία το αν η εκ μέρους του δικαιούχου του σήματος χρησιμοποίηση διαφορετικών σημάτων στα κράτη εισαγωγής και εξαγωγής μπορεί να αποδοθεί σε εκτός ελέγχου αντικειμενικές συνθήκες και ιδίως σε απαιτήσεις των εθνικών υγειονομικών αρχών ή σε δικαιώματα επί σήματος τα οποία έχουν τρίτοι.

58. Εξέθεσα διάφορους λόγους για τους οποίους δεν θεωρώ αναγκαίο, για να μπορεί ο παράλληλος εισαγωγέας να αλλάζει νόμιμα το σήμα υπό ορισμένες συνθήκες, να αποδειχθεί ότι η πρακτική του δικαιούχου του σήματος να χρησιμοποιεί διαφορετικά σήματα έχει ως σκοπό τη στεγανοποίηση των αγορών. Κατά την άποψή μου, είναι εξίσου σαφές ότι η ύπαρξη άλλων, αντικειμενικών, παραγόντων που οδήγησαν τον δικαιούχο του σήματος να ακολουθήσει την πρακτική αυτή δεν έχει σημασία για τον καθορισμό της εκτάσεως των δικαιωμάτων του παράλληλου εισαγωγέα. Όπως είπα πιο πάνω, αν επιτραπεί στον δικαιούχο του σήματος να επικαλεστεί τα δικαιώματά του επί του σήματος για να εναντιωθεί στις παράλληλες εισαγωγές όταν δεν απειλείται η ουσιώδης λειτουργία του σήματος ή η φήμη του και όταν (όπως εν προκειμένω) δεν θα μπορούσε να το

53 — Βλ., π.χ., την προαναφερθείσα στην υποσημείωση 5 απόφαση Loendersloot, σκέψη 38.

πράξει αν δεν υπήρχαν διαφορετικά σήματα, με το να το πράττει θα χρησιμοποιεί οπωσδήποτε τα σήματα για τη στεγανοποίηση των αγορών. Οι συνθήκες που τον οδήγησαν να χρησιμοποιήσει διαφορετικά σήματα ανήκουν στο παρελθόν και δεν βλέπω σοβαρό λόγο να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια για τον καθορισμό της νομιμότητας μεταγενέστερης συμπεριφοράς. Όπως είπα με τις προτάσεις μου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Bristol-Myers Squibb κ.λπ.:

«Σε καμία περίπτωση τα σήματα δεν σκοπούν να διευκολύνουν τους συναλλασσομένους να κατανείμουν την κοινή αγορά, να διατηρήσουν διαφορές μεταξύ των τιμών στα διάφορα κράτη μέλη και να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν τεχνητούς φραγμούς στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.» [54]

Περαιτέρω προϋποθέσεις

59. Συνοπτικά, θεωρώ συνεπώς ότι τα κριτήρια που το Δικαστήριο καθιέρωσε στην απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., για τον καθορισμό της εκτάσεως του δικαιώματος ανασυσκευασίας που έχει ο παράλληλος εισαγωγέας, πρέπει να επεκταθούν έτσι ώστε να καθορίζουν την έκταση του δικαιώματος του παράλληλου εισαγωγέα να αλλάξει το σήμα. Οι βασικές προϋποθέσεις προστασίας της ουσιώδους λειτουργίας του σήματος και της φήμης του, καθώς και η προϋπόθεση να υπάρχει ανάγκη, εξετάστηκαν πιο πάνω. Όμως, στην απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. το Δικαστήριο έθεσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μερικές από αυτές μπορούν ως εκ της φύσεώς τους να εφαρμοστούν μόνον επί της ανασυσκευασίας· άλλες μπορούν κάλλιστα να εφαρμοστούν mutatis mutandis σε περιπτώσεις που αφορούν την επίθεση διαφορετικού σήματος. Θα ολοκληρώσω με το να εξετάσω από την τελευταία αυτή σκοπιά τις προϋποθέσεις που το Δικαστήριο έθεσε με την απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ. Θα υπογραμμίσω ότι στην παρούσα υπόθεση λαμβάνεται ως δεδομένο ότι ο εισαγωγέας τήρησε πλήρως τις διάφορες προϋποθέσεις σχετικά με αυτή καθαυτή την ανασυσκευασία.

60. Οι προϋποθέσεις που τέθηκαν με την απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., εκτός από την πρώτη προϋπόθεση της συμβολής στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών η οποία εξετάστηκε εξαντλητικά πιο πάνω, είναι οι ακόλουθες [55].

61. Πρώτον, πρέπει να αποδειχθεί ότι η ανασυσκευασία δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος εντός της συσκευασίας. Η εγγύηση προελεύσεως σημαίνει ότι ο καταναλωτής ή/και χρήστης μπορεί να είναι βέβαιος ότι το σεσημασμένο

54 — Σημείο 73 των προτάσεών μου στις υποθέσεις αυτές.

55 — Οι προϋποθέσεις που τάχθηκαν με τις προαναφερθείσες στην υποσημείωση 8 αποφάσεις Eurim-Pharm και MPA Pharma έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.

προϊόν που του προσφέρεται δεν κατέστη σε προηγούμενο στάδιο του εμπορίου αντικείμενο παρεμβάσεως τρίτου μη εξουσιοδοτημένου από τον δικαιούχο του σήματος η οποία επηρέασε την αρχική κατάσταση του προϊόντος [56].

62. Δυσκολεύομαι να δω με ποιον τρόπο η προϋπόθεση αυτή θα μπορεί να εφαρμοστεί επί της ανασημάνσεως, μολονότι το Δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι, όταν η ανασήμανση συνεπάγεται π.χ. την επίθεση στην εσωτερική συσκευασία αυτοκόλλητων ετικετών με το νέο σήμα ή την προσθήκη νέου φυλλαδίου οδηγιών με το νέο σήμα, η προϋπόθεση αυτή τηρείται [57]. Όμως, τα παραδείγματα αυτά πρέπει εν πάση περιπτώσει να θεωρηθούν ως ανασυσκευασία.

63. Δεύτερον, στη νέα συσκευασία πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια ποιος ανασυσκεύασε το προϊόν και να είναι τυπωμένο το όνομα εκείνου που το παρασκεύασε, έτσι ώστε ένα πρόσωπο με φυσιολογική όραση που επιδεικνύει τη συνήθη προσοχή να είναι σε θέση να καταλάβει περί τίνος πρόκειται· παρά ταύτα, δεν είναι αναγκαίο να αναφέρεται ότι η ανασυσκευασία έγινε χωρίς την άδεια του δικαιούχου του σήματος. Η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι η προϋπόθεση αυτή πρέπει να ισχύει και στις περιπτώσεις που αφορούν την επίθεση διαφορετικού σήματος, οπότε πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ποιος αντικατέστησε το σήμα.

64. Όμως, κατά την άποψή μου αντενδείκνυται να επεκταθεί η προϋπόθεση αυτή στις περιπτώσεις που αφορούν αντικατάσταση του σήματος. Όπως παρατήρησε κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, υφίσταται ο κίνδυνος η προϋπόθεση αυτή να συντελέσει στη σύγχυση του καταναλωτή: παραδείγματος χάριν, η αναγραφή στη συσκευασία φαρμάκου ενδείξεως ως προς το ότι ο παράλληλος εισαγωγέας αντικατέστησε το σήμα μπορεί να προβληματίσει τους χρήστες και να τους δημιουργήσει ανησυχίες. Θεωρώ ότι οι λοιπές προϋποθέσεις που εξετάστηκαν πιο πάνω προστατεύουν επαρκώς τα συμφέροντα του δικαιούχου του σήματος και το δημόσιο συμφέρον.

65. Τρίτον, η παρουσίαση του ανασυσκευασθέντος προϊόντος δεν πρέπει να είναι ικανή να βλάψει τη φήμη του σήματος και του δικαιούχου του. Είναι φανερό ότι η προϋπόθεση αυτή πρέπει να ισχύει και στις περιπτώσεις που αφορούν την επίθεση διαφορετικού σήματος.

66. Τέλος, ο εισαγωγέας πρέπει να ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν το ανασυσκευασθέν προϊόν τεθεί προς πώληση και, αν το ζητήσει ο δικαιούχος του σήματος, οφείλει να του παραδώσει δείγμα του

56 — Απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., σκέψη 47.

57 — Απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., σκέψεις 64 και 79.

ανασυσκευασθέντος προϊόντος. Πάλι η προϋπόθεση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και στις περιπτώσεις που αφορούν την επίθεση διαφορετικού σήματος. Όπως έκρινε το Δικαστήριο στην απόφαση Bristol-Myers Squibb κ.λπ., η προϋπόθεση αυτή καθιστά για τον δικαιούχο του σήματος δυνατό να ελέγξει τόσο αν η ανασυσκευασία ή ανασήμανση έγινε κατά τρόπο που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την αρχική κατάσταση του προϊόντος όσο και αν η παρουσίαση μετά την ανασυσκευασία ή ανασήμανση είναι ικανή να βλάψει τη φήμη του σήματος· επίσης παρέχει στον δικαιούχο του σήματος καλύτερη δυνατότητα προστασίας από τον κίνδυνο παραποιήσεως [58].

Το βάρος αποδείξεως

67. Με τις γραπτές τους παρατηρήσεις η Upjohn και η Paranova ήγειραν το ζήτημα ποιος πρέπει να φέρει το βάρος αποδείξεως όταν πρόκειται για ανασήμανση.

68. Στις προτάσεις μου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Bristol-Myers Squibb κ.λπ. [59] εξέτασα σε κάποια έκταση το ζήτημα του βάρους αποδείξεως στο πλαίσιο ανασημάνσεως, τόσο με γνώμονα το άρθρο 36 της Συνθήκης όσο και με γνώμονα το άρθρο 7 της οδηγίας. Όπως σημείωσα, το ζήτημα της αποδείξεως είναι δικονομικό ζήτημα και έτσι διέπεται, σύμφωνα με την αρχή της διαδικαστικής αυτονομίας, από το εθνικό δίκαιο [60], αρκεί να πληρούνται δύο προϋποθέσεις: οι δικονομικοί κανόνες που έχουν εφαρμογή σε αιτήσεις παροχής δικαστικής προστασίας που στηρίζονται στο κοινοτικό δίκαιο δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που διέπουν όμοιες αιτήσεις που στηρίζονται στο εσωτερικό δίκαιο και δεν θα πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο [61]. Οι παρατηρήσεις που διατύπωσα με τις προτάσεις μου, ως προς το ότι οι προϋποθέσεις αυτές σημαίνουν ότι όσον αφορά το βάρος αποδείξεως τα εθνικά δικαστήρια εφαρμόζουν τους κανόνες του εσωτερικού δικαίου, ισχύουν και στο πλαίσιο της παρούσας υποθέσεως, όπου το εθνικό δικαστήριο, πριν καταλήξει ότι ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματά του επί του σήματος για να εναντιωθεί στην ανασήμανση από τον παράλληλο εισαγωγέα, πρέπει να έχει πειστεί ότι ούτε η ουσιώδης λειτουργία ούτε η φήμη του σήματος απειλούνται και ότι η ανασήμανση είναι αναγκαία για να μπορέσει ο εισαγωγέας να εμπορευθεί τα προϊόντα στο κράτος εισαγωγής.

58 — Σκέψη 78 της αποφάσεως Bristol-Myers Squibb κ.λπ.. Βλ. επίσης το σημείο 87 των προτάσεών μου στις υποθέσεις εκείνες.

59 — Σημεία 100 έως 106.

60 — Απόφαση της 21ης Σεπτεμβρίου 1983, 205/82 έως 215/82, Deutsche Milchkontor κ.λπ. (Συλλογή 1983, σ. 2633, σκέψεις 36 έως 39).

61 — Βλ., π.χ., τις αποφάσεις της 16ης Δεκεμβρίου 1976, 33/76, Rewe (Συλλογή τόμος 1976, σ. 747, σκέψη 5)· της 9ης Νοεμβρίου 1983, 199/82, San Giorgio (Συλλογή 1983, σ. 3595, σκέψεις 12 και 14)· της 25ης Ιουλίου 1991, C-208/90, Emmott (Συλλογή 1991, σ. I-4269, σκέψη 16), και της 1ης Απριλίου 1993, C-31/91 έως C-44/91, Lageder κ.λπ. (Συλλογή 1993, σ. I-1761, σκέψεις 27 έως 29).

Συμπέρασμα

69. Για τους πιο πάνω λόγους, στα ερωτήματα που υπέβαλε το εθνικό δικαστήριο πρέπει, κατά την άποψή μου, να δοθεί η ακόλουθη απάντηση:

«Τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για τη προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχουν την έννοια ότι, όταν εισαγωγέας εισάγει σε κράτος μέλος φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν τεθεί στο εμπόριο εντός άλλου κράτους μέλους με τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος και αντικαθιστά το σήμα υπό το οποίο τα προϊόντα τέθηκαν στο εμπόριο εντός του κράτους μέλους εξαγωγής με το σήμα υπό το οποίο πανομοιότυπα προϊόντα τίθενται στο εμπόριο εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματά του επί του σήματος για να εμποδίσει τον παράλληλο εισαγωγέα να εμπορευθεί τα προϊόντα στο κράτος μέλος εισαγωγής εκτός αν:

— η από τον δικαιούχο άσκηση αυτή των δικαιωμάτων επί του σήματος θα συνέτεινε στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών· όμως, η προϋπόθεση αυτή δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποδειχθεί ότι ο δικαιούχος του σήματος επιδίωκε τη στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ κρατών μελών·

— η αλλαγή του σήματος είναι αναγκαία για την εμπορία του προϊόντος στο κράτος μέλος εισαγωγής, υπό την έννοια ότι το να απαγορευθεί η ανασήμανση στον εισαγωγέα θα αποτελούσε εμπόδιο για την πραγματική πρόσβασή του στις αγορές του κράτους εισαγωγής·

— η παρουσίαση του προϊόντος δεν είναι ικανή να βλάψει τη φήμη του σήματος και του δικαιούχου του·

— ο εισαγωγέας ειδοποιήσει για την ανασήμανση τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση του ανασημανθέντος προϊόντος προς πώληση και, εφόσον το ζητήσει ο δικαιούχος, του παραδώσει δείγμα του σχετικού προϊόντος·

— πληρούνται οι προϋποθέσεις σχετικά με την ανασυσκευασία που το Δικαστήριο έταξε με την απόφασή του της 11ης Ιουλίου 1996, C-427/93, C-429/93 και C-436/93, Bristol-Myers Squibb κ.λπ. (Συλλογή 1996, σ. I-3547).»