

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ

Г-ЖА SHARPSTON

представено на 6 април 2006 година <sup>1</sup>

1. В настоящото дело Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединеното кралство) моли Съда да поясни последиците на решението си по дело Boehringer Ingelheim и др.<sup>2</sup> (наричано по-нататък „Решение по дело „Boehringer I“). Това дело се отнася до условията, при които притежател на марка може да се позове на правото си върху марка, за да възпрепятства паралелен вносител, който е препоаковал носещи марката продукти, да ги пуска на пазара.

2. В съдебното решение на Court of Appeal, в резултат на което е приет актът за препращане, Lord Justice Jacob посочва: „Понякога имам чувството, че в тази област правото губи връзка с действителността — все пак ние просто разглеждаме използването на марката от притежателя за неговите продукти в най-добро състояние. Мисля, че средностатистическият потребител би се учудил от неприятното положение, в което се намира правото.“

3. Съгласна съм с посоченото. Смятам, че след 30-годишна съдебна практика в областта на препоаковането на фармацевтични продукти трябва да е възможно да се изведат достатъчно принципи, за да могат националните юрисдикции да прилагат правните норми по отношение на непрестанно възникващите спорове между производителите и паралелните вносители. Ще се опитам да изложа такива принципи в настоящото заключение. Надявам се, че след постановяване на решението по настоящото дело националните юрисдикции ще поемат по подходящ начин ролята си, като прилагат принципите към изтъкнатите пред тях обстоятелства, без отново да търсят допълнително пояснение на тези принципи. Съдиите знаят, че всеки находчив адвокат винаги може да изтъкне основание, поради което определено предложение да се прилага или да не се прилага за правното положение на клиента му. Според мен обаче Съдът не трябва непрекъснато да пояснява такива подробности<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> — Език на оригиналния текст: английски.

<sup>2</sup> — Решение от 23 април 2002 г. (C-143/00, Recueil, стр. I-3759).

<sup>3</sup> — Може да се отбележи, че генералният адвокат Jacobs прави подобна забележка преди девет години в точка 33 от заключението си по дело Loendersloot (C-349/95, Recueil, стр. I-6227), като посочва: „Съдът би превишил функцията, която му предоставя член [234 ЕО], ако трябва да се произнася по всички аспекти на препоаковането и повторното етикетиране, които могат да предприемат паралелните вносители за различни видове продукти. След като Съдът посочи основния или основните принципи, националните юрисдикции следва да прилагат тези принципи по споровете, с които са сезирани.“

## Правна уредба

4. Развитието на съдебната практика в областта на преопаковането е разгледано сравнително подробно в рамките на дело „Boehringer I“ от генералния адвокат Jacobs и от Съда. Няма да възпроизвеждам този анализ. Просто ще изложа следните положения, които според мен са особено релевантни в настоящото дело.

5. Естествено от историческа гледна точка тази съдебна практика произтича от член 28 ЕО и член 30 ЕО. Член 30 ЕО често се посочва в представените по настоящото дело писмени становища. Член 28 ЕО обаче се посочва рядко. При все това не трябва да се забравя, че член 30 ЕО представлява изключение от правилото, закрепено в член 28 ЕО, според което стоките трябва да могат да се движат свободно между държавите-членки. В качеството си на изключение от това основно правило член 30 ЕО следва да се тълкува стеснително<sup>4</sup>.

6. Като тълкува по този начин член 30 ЕО в контекста на правата на интелектуална и

индустриална собственост, Съдът много рано развива идеята за специфичния предмет на правото, като посочва, че член 30 ЕО „допуска изключения от [свободното движение на стоки] само доколкото те са оправдани с оглед на защита на правата, които представляват специфичния предмет на тази собственост“.<sup>5</sup> Този принцип позволява за всеки вид интелектуална собственост да се определят условията, при които упражняването на правото е съвместимо с общностното право, макар това упражняване в трансграничен контекст по правило да възпрепятства свободното движение<sup>6</sup>.

7. Така също на много ранен етап Съдът определя специфичния предмет на правото върху марка като „гаранцията, че притежателят на марката има изключителното право да използва марката при първото пускане в обращение на определен продукт“<sup>7</sup>. От това определение естествено произтича доктрината за изчерпване на правото върху марка<sup>8</sup>. Ето защо Съдът заключава, че „упражняването от притежателя на марката на предоставеното му от законодателството на определена държава-членка право да за-

5 — Решение от 8 юни 1971 г. по дело Deutsche Grammophon (78/70, Recueil, стр. 487, точка 11). Френският израз „objet spécifique“ е преведен по-скоро неудачно на английски език като „Specific subject-matter“. Вж. глава 6 от труда на D. Keeling, „Intellectual Property Rights in EU Law“, 2003 г., в която авторът прави интересен анализ едновременно от езиков и историческа гледна точка.

6 — Точка 14 от заключението на генералния адвокат Jacobs по дело HAG GF (Решение от 17 октомври 1990 г., C-10/89, Recueil, стр. I-3711, наричано по-нататък „HAG II“).

7 — Решение от 31 октомври 1974 г. по дело Winthrop (16/74, Recueil, стр. 1183, точка 8).

8 — Съществуват аналогични разсъждения в контекста на други права на интелектуална собственост: вж. Решение по дело Deutsche Grammophon, посочено по-горе в бележка под линия 5, що се отнася до правата, сродни на авторските, както и Решение от 31 октомври 1974 г. по дело Sterling Drug (15/74, Recueil, стр. 1147), що се отнася до патентите, и Решение от 22 януари 1981 г. по дело Dansk Supermarked (58/80, Recueil, стр. 181) относно авторските права.

4 — Решение от 17 юни 1981 г. по дело Комисия/Ирландия (113/80, Recueil, стр. 1625, точка 7).

бранява пускането на пазара в тази държава на носещ марката продукт, пуснат на пазара на друга държава-членка от притежателя или с негово съгласие, е несъвместимо с правилата на Договора за ЕИО относно свободното движение на стоки в общия пазар“<sup>9</sup>.

8. Съдът доразвива понятието за специфичен предмет на правото върху марка в Решение по дело Hoffmann LaRoche<sup>10</sup>, като пояснява, че „основната функция на марката [...] е да гарантира на потребителя или на крайния ползвател идентичността на произхода на носещия марката продукт, като му позволява, без вероятност от объркване, да разграничи този продукт от продукти с друг произход [и да] бъде сигурен, че на етапа преди пускането на пазара спрямо носещ марката продукт [...] не е имало намеса [...], която да засегне първоначалното състояние на продукта“. Ето защо запазването на специфичния предмет на марката включва правото на противопоставяне на „всяко използване на марката, което може да накърни гаранцията за произход“.

9. Така специфичният предмет на марката има два аспекта. Първият аспект е правото да се използва марката с оглед на

първото пускане на така защитения продукт в обращение в рамките на Общността, след което това право се изчерпва. Вторият аспект е правото на противопоставяне на всяко използване на марката, което може да накърни гаранцията за произход, която включва както гаранцията за идентичността на произхода, така и гаранцията за целостта на носещия марката продукт.

10. Тези основни права са уредени в Директивата относно марките<sup>11</sup>. Член 5, параграф 1 предвижда, че марката предоставя на притежателя „изключителни права“, и по-специално правото да забрани използването в търговската дейност на: а) идентичен знак за идентични стоки или услуги и б) идентичен знак или знак, чието сходство може да доведе до вероятност от объркване с идентични или сходни стоки и услуги<sup>12</sup>.

11. При липса на друго ограничение, с член 5, параграф 1, буква а) на притежателя на марка би се предоставило правото да забрани всяко използване на марката за стоките, които посочената директива обхваща. По този начин притежателите биха могли да се противопоставят на вноса в държава-членка на продукти от друга държава-членка и така да преустановят свободното движение на стоките, гарантирано в член 28 ЕО. Това би било в

9 — Решение по дело Winthrop, посочено по-горе в бележка под линия 7, точка 12.

10 — Решение от 23 май 1978 г. (102/77, Recueil, стр. 1139, точка 7).

11 — Първа Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92, наричана по-нататък „Директивата относно марките“).

12 — Като се има предвид, че настоящото дело не се отнася до услуги, ще ограничи анализа само до стоките.

противоречие с Договора и с обявената цел на Директивата относно марките, а именно „да се премахнат различията между законодателствата на държавите-членки относно марките, които могат да възпрепятстват свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, и да опорочат конкуренцията в общия пазар“<sup>13</sup> и по този начин да се опази функционирането на общия пазар<sup>14</sup>. Ето защо член 7, параграф 1 предвижда, че правото на притежателя на марката да се противопостави на използването на марката „не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността“<sup>15</sup> с тази марка от самия притежател или с негово съгласие“, като така въвежда доктрината за общностното изчерпване на правото върху марка.

12. Макар член 7, параграф 1 да е описан като изключение от правилото в член 5,

параграф 1<sup>16</sup>, не смятам, че това е най-точният анализ на връзката между двете разпоредби. Струва ми се, че е по-полезно тези разпоредби да се разглеждат като взаимно уравновесяващи се. Ако трябва да се говори за правило и изключение, то би било по-скоро в духа на връзката между член 28 ЕО и член 30 ЕО член 5, параграф 1 от Директивата относно марките, който може да доведе до ограничения на вноса, да се тълкува като изключение от член 7, параграф 1, който отразява основния принцип на свободно движение на стоки.

13. Обратно, член 7, параграф 2 предвижда, че член 7, параграф 1 „не се прилага, когато притежателят има основателни причини да се противопостави на понататъшното комерсиализиране [другаде в текста: „последващо пускане на пазара“] на стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара“. Ето защо член 7, параграф 2 явно представлява изключение от основния принцип за свободно движение на стоките. Следователно той не трябва да се тълкува разширително<sup>17</sup>. От посоченото следва, че по-общо нито изразът „основателни причини“, нито по-специално понятието за състояние на стоките, което е „променено или влошено“, следва да се тълкуват прекалено разширително.

13 — Първо съображение, преформулирано от Съда в Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 46).

14 — Решение от 16 юли 1998 г. по дело Silhouette International Schmied (C-355/96, Recueil, стр. I-4799, точка 27).

15 — Съгласно член 65, параграф 2, във връзка с приложение XVII, точка 4 от Споразумението за създаване на европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г. (ОВ L 1, 1994 г., стр. 3), член 7, параграф 1 от Директивата относно марките е изменен за целите на Споразумението, като изразът „в Общността“ се заменя с изрза „в договаряща се страна“. Като се има предвид все пак, че настоящото производство се отнася до търговията вътре в Общността, при обсъждане на обхвата на член 7, параграф 1 ще продължа да се позовавам на Общността, а не на Европейското икономическо пространство.

16 — Решение от 30 ноември 2004 г. по дело Peak Holding, C-16/03, Recueil, стр. I-11313, точка 34 и цитираната съдебна практика).

17 — Вж. точка 5 по-горе.

14. Членове 5—7 от Директивата относно марките<sup>18</sup> напълно хармонизират правилата относно предоставените от марката права и по този начин определят правата на притежателите на марки в Общността<sup>19</sup>. При все това Съдът вече е постановил, че предходната му практика по член 30 ЕО трябва да се приеме за основа при определяне дали на основание член 7, параграф 2 притежателят на марка може да се противопостави на пускането на пазара на преупаковани продукти, върху които марката е повторно поставена<sup>20</sup>. Същите правила за тълкуване следва да се приложат и за другите видове преупаковане, на които притежателите на марката се противопоставят. Директивата трябва да се тълкува в съответствие със структурата на Договора и с основните права, посочени от Съда и определени по-горе<sup>21</sup>.

15. Като се има предвид посоченото, не смятам, че непременно е полезно или желателно Съдът да продължава да основава решенията си на член 30 ЕО (нито пък страните да основават твърденията си на тази разпоредба). Директивата е част от средствата, с които си служим, от 1988 г. Несъмнено е време да се направи крачка напред.

18 — Член 6 се отнася до ограничаване на действието на марката и не е релевантен в настоящото производство.

19 — Решение по дело Peak Holding, посочено по-горе в бележка под линия 16, точка 30 и цитираната съдебна практика.

20 — Решение от 11 юли 1996 г. по дело Bristol-Myers Squibb и др. (C-427/93, C-429/93 и C-436/93, Recueil, стр. I-3457, точка 41).

21 — Точки 7—9.

16. В този контекст може би е полезно да се преформулират определени идеи, изведени от Решение на Съда по дело Bristol-Myers Squibb и др.<sup>22</sup>, които са загатнати в поставените в настоящото производство въпроси.

17. Съдът постановява в решението по това дело, че съгласно член 7, параграф 2 от Директивата относно марките притежателят на марката може основателно да се противопостави на последващо пускане на пазара на преупаковани фармацевтични продукти, освен ако:

- 1) това би допринесло за изкуственото разделяне на пазарите между държавите-членки. Такава е хипотезата, поспециално когато от една страна, преупаковането е необходимо за пускането на продукта на пазара в държавата-членка на внос, и от друга страна, когато е извършено при такива условия, че да не засегне първоначалното състояние на продукта;
- 2) преупаковането не може да засегне първоначалното състояние на продукта, който се съдържа в опаковката;

22 — Посочено по-горе в бележка под линия 20.

- 3) на новата опаковка ясно е посочено лицето, което е преопаковало продукта, и името на производителя; последващо пускане на пазара на продуктите, ако не са изпълнени критериите, смятам, че посочената разпореда не урежда самостоятелно право на иск. Както посочва Съдът в Решение по дело *Silhouette International Schmied*<sup>23</sup>, „дори да е безспорно, че Директивата поражда задължение за държавите-членки да въведат разпоредби, въз основа на които при нарушение на правата му притежателят на марка може да получи съдебно разпореждане, с което се забранява на трети лица да използват марката му, все пак следва да се заключи, че това задължение произтича от разпоредбите на член 5 от Директивата, а не от разпоредбите на член 7“.
- 4) преопакованият продукт е представен така, че да не може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя. Така опаковката не трябва да бъде дефектна, с лошо качество или в недобър вид, и
- 5) преди продажбата на преопакования продукт вносителят е уведомил притежателя на марката и по негово искане му е предоставил образец от преопакования продукт.

18. По-нататък в текста тези пет условия, загатнати в поставените в настоящото производство въпроси, ще бъдат наричани „условията *BMS*“.

19. Макар в Решение по дело *Bristol-Myers Squibb* и др. член 7, параграф 2 да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може да се противопостави на

20. За да се обобщят условията *BMS* в ясно съответствие със структурата и текста на Директивата относно марките, преопаковането, или поне определени видове преопаковане, представлява „основателна причина“ по смисъла на член 7, параграф 2, освен ако: i) преопаковането е необходимо с оглед на достъпа до пазара; ii) преопаковането не може да засегне първоначалното състояние на продукта; iii) на новата опаковка са посочени имената на вносителя и на производителя; iv) преопакованият продукт е представен така, че да не може да се накърни репутацията на марката или тази на притежателя, и v) вносителят е уведомил притежателя.

23 — Посочено по-горе в бележка под линия 14, точка 35.

## Главното производство и поставените въпроси

21. Ищците са производители на фармацевтични продукти, а ответниците — паралелни вносители на фармацевтични продукти (инхалатори и таблетки), произведени и пуснати на пазара в Общността с марка на един от ищците. Спорът се отнася до условията, при които ответниците могат законосъобразно да поставят етикети<sup>24</sup> на тези фармацевтични продукти или да ги преупаковат<sup>25</sup>, като сменят външната им опаковка.

22. По-конкретно в настоящото дело се поставят въпроси във връзка с два метода на преупаковане на продукти в нови външни картонени опаковки, които са създадени от един от ответниците и върху които е поставено изцяло или частично неговото лого или марка или негов знак или начин на представяне. Препращащата юрисдикция нарича първия метод „ко-маркиране [co-branding]“. При него паралелният вносител поставя отново оригиналната марка<sup>26</sup> върху новата външна картонена опаковка. Препращащата юрисдикция нарича втория метод „демаркиране [de-branding]“. При него оригиналната марка не се поставя отново върху

новата външна картонена опаковка, макар да продължава да фигурира върху самите таблетки и инхалатори, както и върху блистерите. От външна страна оригиналната марка е заменена с общото наименование на лекарствения продукт<sup>27</sup>.

23. В първото си решение, постановено в националното производство<sup>28</sup>, High Court заключава, че: i) „съществува широка и значителна съпротива по отношение на паралелно внесените фармацевтични продукти, чиито опаковки са покрити със самозапелващи се етикети“, в сравнение с продуктите, преупаковани чрез смяна на външната опаковка, и че ii) дейността на ответниците нито уврежда, нито може да увреди „специфичния предмет“ на правата на ищците. „Регистрираните марки на ищците винаги са използвани по точен начин, тъй като се използват, за да предадат, без измама или увреждане, точна информация относно произхода и отговорността относно качеството“. High Court отбелязва също, че не е изтъкнато, че оспорваните от ищците

24 — Актът за препращане определя продукт, на който са поставени етикети, като „продукт, внесен от друга държава-членка в оригиналната си вътрешна и външна опаковка, като върху външната опаковка е поставен допълнителен етикет, изготвен на езика на страната на внос“.

25 — Актът за препращане определя продукта, преупакован в резултат на смяна на външната опаковка, като „продукт, внесен от друга държава-членка в оригиналната си вътрешна опаковка, но с нова външна опаковка, изготвена на езика на държавата-членка на внос“.

26 — А в някои случаи поставя няколко марки, когато наименованието и логото на производителя също са регистрирани като такива.

27 — Върху определени блистери и инхалатори също са поставени етикети, но не така, че новият етикет напълно да закрива оригиналните марки, и явно този въпрос не е бил разглеждан.

28 — Решение на Laddie ], постановено на 28 февруари 2000 г., [2000] 2 CMLR 571.

дейности на ответниците са увредили или поставили по друг начин под съмнение качеството на продуктите им.

ва на правото си върху марка, за да възпрепятства паралелен вносител да преопакова лекарствени продукти, освен ако упражняването на това право не води до изкуствено разделяне на пазарите между държавите членки.

24. High Court отправя редица въпроси до Съда, като иска пояснения относно принципите, развити от него в предходната му практика. Въпросите се отнасят, от една страна, до обхвата на принципа, според който на паралелните вносители на фармацевтични продукти следва да се разреши да преопаковат продуктите, ако преопаковането е необходимо, за да могат продуктите да бъдат пуснати на пазара, и от друга страна, до обхвата на изискването паралелният вносител да уведомява притежателя на марката за начина, по който възнамерява да я използва.

2. По смисъла на практиката на Съда преопаковане на лекарствени продукти чрез смяна на опаковката е необходимо от обективна гледна точка, ако трябва да се приеме, че без тази смяна действителният достъп до съответния пазар или до съществена част от него ще бъде възпрепятстван поради силна съпротива от значителна част от потребителите по отношение на повторно етикетирани лекарства.

25. В Решение по дело „Boehringer I“ Съдът отговаря на тези въпроси по следния начин:

„1. Член 7, параграф 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за съближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките, изменена със Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г., трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да се позова-

3. За да има право да преопакова лекарствени продукти, носещи марка, паралелният вносител трябва винаги да изпълнява условието за предварително уведомление. Ако паралелният вносител не изпълни това условие, притежателят на марката може да се противопостави на пускането на пазара на преопакования лекарствен продукт. Самият паралелен вносител трябва да уведоми притежателя на марката за предвиденото преопаковане. В случай на оспорване националната юрисдикция следва да прецени, като вземе предвид всички релевантни обстоятелства, дали притежателят е разполагал с разумен срок, за да

реагира по отношение на проекта за преопаковане.“

26. Във второто си решение<sup>29</sup> High Court смята, че от решението на Съда се извеждат две идеи. На първо място, следва да се приеме, че накръняването на специфичния предмет на правата на притежателя на марката произтича от преопаковането, дори да не е засегнато нито качеството на продуктите, нито функцията на марката да указва произхода. На второ място, критерият за необходимост се прилага не само за да се установи дали вносителите могат да прибягнат до преопаковане, но и за да се установи, ако могат да направят това, какъв вид преопаковане е разрешено, като се има предвид, че може да се разреши само възможно най-незабележимото от гледна точка на марката преопаковане. Ето защо High Court заключава, че с демаркирането, както и с комаркирането, се накръняват марките на ищите.

27. Ответниците подават жалба пред Court of Appeal. Ищите подават насрещна жалба, с която оспорват направените в първото решение на High Court изводи относно съществуването на широка и значителна съпротива по отношение на опаковките, покрити със самозалепващи се етикети. При все това Court of Appeal потвърждава този извод и заключава, че за паралелните вносители би възникнал

сериозен проблем във връзка с продажбата, ако не могат да преопаковат продуктите, като сменят външната опаковка. Що се отнася до жалбата относно второто решение на High Court, макар уверено да изразява становището си по определени въпроси, Court of Appeal все пак заключава, че в някои отношения не може да се приложи доктрината за *ясния акт*<sup>30</sup>. Тази юрисдикция продължава да има съмнения по-конкретно относно значението на думата „необходимо“, относно доказателствената тежест и относно последиците от липса на предварително уведомление. Ето защо тя отправя редица въпроси, формулирани по следния начин:

*„Преопаковани продукти чрез смяна на външната опаковка („reboxed products“)*

1. Когато паралелен вносител пусне на пазара в определена държава-членка фармацевтичен продукт, внесен от друга държава-членка, в оригиналната му вътрешна опаковка, но с нова

30 — Този извод може би се подкрепя от обстоятелството, че всяка от страните твърдяла, че поради „изясняването“ от страна на Съда напълно или в голяма степен печели спора, що се отнася до марката.

29 — Решение на Laddie J, постановено на 6 февруари 2003 г.

външна опаковка, изготвена на езика на държавата-членка на внос (продукт, „преопакован чрез смяна на външната опаковка“):

сител чрез смяна на външната опаковка и при утвърдителен отговор, по какъв начин?

а) вносителят ли носи тежестта за доказване, че новата опаковка отговаря на условията, изведени в Решение по дело [Bristol-Myers Squibb и др.], или притежателят на марката трябва да докаже, че тези условия не са изпълнени, или доказателствената тежест се носи от различно лице в зависимост от разглежданото условие и ако е така, по какъв начин?

в) не е ли налице неизпълнение на четвъртото условие — изведено в Решение по дело [Bristol-Myers Squibb и др.], според което преопакованият продукт не трябва да се представя така, че да може да накърни репутацията на марката или на притежателя ѝ — само когато опаковката е дефектна, с лошо качество или в недобър вид, или това условие се прилага за всяко обстоятелство, което може да доведе до накърняване на репутацията на марката?

б) първото условие — изведено в Решение по дело [Bristol-Myers Squibb и др.], тълкувано в Решение по дело [Upjohn<sup>31</sup>] и в Решение по дело [„Boehringer I“], според което следва да се докаже необходимостта от преопаковане на продукта, за да не се възпрепятства действителният достъп до пазара — прилага ли се единствено за преопаковането чрез смяна на външната опаковка (както е постановил Съдът на ЕАСТ в Решение по дело E-3/02, Paranova/Merck) или се прилага и по отношение на точния начин на преопаковане и вид преопаковане на продукта от паралелния вно-

г) ако на въпрос 1, буква в) се отговори, че е налице неизпълнение на четвъртото условие при всяко обстоятелство, което води до накърняване на репутацията на марката, и ако i) марката не е поставена върху новата външна опаковка („демаркиране“ [de-branding]) или ii) паралелният вносител постави върху новата външна опаковка собственото си лого или свой знак или използва свой начин на представяне или начин на представяне, използван за няколко различни продукта („комаркиране“ [co-branding]), трябва ли да се приеме, че тези видове създаване на опаковка накърняват репутацията на марката или това е въпрос от фактически характер, който следва да се разгледа от националните юрисдикции?

31 — Решение от 12 октомври 1999 г., C-379/97, Recueil, стр. I-6927.

д) ако на въпрос 1, буква г) се отговори, че е налице въпрос от фактически характер, кой носи доказателствената тежест?

*Продукти, върху които са поставени етикети*

2. Когато паралелен вносител пуска на пазара в държава-членка фармацевтичен продукт, внесен от друга държава-членка, в оригиналната му вътрешна и външна опаковка, като поставя допълнителен външен етикет на езика на държавата-членка на внос (продукт, „върху който е поставен етикет“):

а) въобще прилагат ли се петте условия, изведени в Решение по дело [Bristol-Myers Squibb и др.]?

б) ако на въпрос 2, буква а) се отговори утвърдително, вносителят ли носи тежестта за доказване, че за опаковката с поставен етикет са изпълнени всички условия, изведени от Решение по дело [Bristol-Myers Squibb и др.], или притежателят на марката трябва да докаже, че условията не са изпълнени, или доказателствената тежест се носи от различно лице в зависимост от разглежданото условие?

в) ако на въпрос 2, буква а) се отговори утвърдително, първото условие — изведено от Решение по дело [Bristol-Myers Squibb и др.], тълкувано в Решение по дело [Upjohn] и в Решение по дело [„Boehringer I“], според което следва да се докаже необходимостта от преопаковане на продукта, за да не се възпрепятства действителният достъп до пазара — прилага ли се единствено за поставянето на етикет или се прилага и по отношение на точния начин на поставяне и вида поставяне на етикет от паралелния вносител?

г) ако на въпрос 2, буква а) се отговори утвърдително, не е ли налице неизпълнение на четвъртото условие — изведено в Решение по дело [Bristol-Myers Squibb и др.], според което преопакованият продукт не трябва да се представя така, че да може да накърни репутацията на марката или на притежателя ѝ — само когато опаковката е дефектна, с лошо качество или в недобър вид, или това условие се прилага за всяко обстоятелство, което може да доведе до накърняване на репутацията на марката?

д) ако на въпрос 2, буква а) се отговори утвърдително и ако на въпрос 2, буква г) се отговори, че е налице неизпълнение на четвъртото условие при всяко обстоятелство, което води до накърняване на репутацията на марката, накърнена ли е репута-

цията на марката в този смисъл, ако i) допълнителният етикет е поставен така, че да закрива изцяло или отчасти една от марките на притежателя, или ii) на допълнителния етикет не е уточнено, че съответната марка е на притежателя, или iii) името на паралелния вносител е отпечатано с главни букви?

(тоест обезщетение за претърпени вреди или предаване на цялата печалба, осъществена от вносителя в резултат на нарушението) при същите условия като в случай на имитация на марка?

#### Уведомление

3. Ако паралелният вносител не е уведомил притежателя относно преупакован продукт, както изисква петото условие, изведено от Решение по дело [Bristol-Myers Squibb и др.] и следователно поради това е нарушил правото на притежателя върху марката (марките):

а) нарушение ли е всеки последващ внос на продукта или вносителят е в нарушение само докато притежателят узнае за продукта или докато не изтече приложимият срок за уведомление?

в) принципът за пропорционалност прилага ли се за предоставянето на парично обезщетение на притежателя поради този вид нарушения, извършени от вносителя?

г) в случай на отрицателен отговор, на какво следва да се основава определянето на размера на подобно обезщетение предвид обстоятелството, че разглежданите продукти са пуснати на пазара в ЕИП от притежателя или с негово съгласие?“

б) при нарушение от страна на вносителя притежателят има ли право да търси парично обезщетение

28. Ищците, ответниците и Комисията представят писмени становища, като всички са представявани на съдебното заседание.

Дали петте условия, изведени от Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др., се прилагат за продукти, върху които са поставени етикети?

за опаковките, върху които са поставени самозалепващи се етикети<sup>33</sup>. Според ответниците от практиката на Съда<sup>34</sup> е видно, че условията *BMS* не се прилагат за самозалепващите се етикети.

29. Както подчертава Комисията, ако на този въпрос<sup>32</sup> се отговори утвърдително, то втори въпрос, букви от б) до д) могат да се слоят с първия въпрос, букви от а) до г). Ако на този въпрос се отговори отрицателно, то няма да се поставя втори въпрос, букви от б) до д). Ето защо изглежда логично първо да се отговори на втория въпрос, буква а).

30. Във второто си решение High Court приема, че постановеното от Съда Решение по дело „Boehringer I“ се отнася единствено до преопаковането чрез смяна на външната опаковка, с мотив че само то по своята същност засяга специфичния предмет на марката. Препращащата юрисдикция смята също така, че поставянето на самозалепващи се етикети не уврежда ищците или техните марки.

32. Както основателно отбелязват ответниците, предходните дела се отнасят до различни видове преопаковане чрез смяна на външната опаковка. Съдът е сезиран с въпрос относно повторното етикетирание в областта на фармацевтични продукти едва в дело „Boehringer I“, като противно на твърденията на ищците в това дело този въпрос не е основен.

33. Намирам, че съдебната практика и принципите в основата на тази практика подкрепят по-скоро твърденията на ответниците, отколкото тези на ищците и на Комисията.

31. Според ищците и Комисията Съдът е потвърдил, че условията *BMS* се прилагат

33 — Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др., посочено по-горе в бележка под линия 20, точка 55, Решение от 11 юли 1996 г. по дело Eurim-Pharm (C-71/94—C-73/94, Recueil, стр. I-3603), Решение по дело Loendersloot, посочено по-горе в бележка под линия 3, точка 27 и Решение по дело „Boehringer I“.

34 — Решение по дело Hoffmann-La Roche, посочено по-горе в бележка под линия 10, Решение от 3 декември 1981 г. по дело Pfizer (1/81, Recueil, стр. 2913), Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др., посочено по-горе в бележка под линия 20, Решение по дело Upjohn, посочено по-горе в бележка под линия 31, Решение по дело Loendersloot, посочено по-горе в бележка под линия 3, точка 27 и Решение по дело „Boehringer I“.

32 — Въпрос 2, буква а).

34. В решение по дело Bristol-Myers Squibb и др. Съдът посочва следното:

„[...] притежателят на [марката] може да се противопостави на преопаковането на продукта в нова външна опаковка, когато вносителът е в състояние да създаде опаковка, която може да бъде пусната на пазара в държавата-членка на внос, например като постави върху оригиналната външна или вътрешна опаковка нови етикети, изготвени на езика на държавата-членка на внос [...]“<sup>35</sup>.

35. Аналогично в Решение по дело Loendersloot се посочва, че:

„[...] лицето, което извършва преопаковането, трябва да използва средства, които позволяват осъществяването на паралелната търговия, като в най-малка степен засяга специфичния предмет на правото върху марка. Така, когато указанията върху оригиналните етикети отговарят на действащите в държавата-членка по местоназначение правила относно етикетирането, но е необходимо да се посочат допълнителни сведения за тях, не

е необходимо да се премахват и поставят повторно или да се сменят оригиналните етикети, тъй като може да е достатъчно върху разглежданите бутилки да се постави просто самозалепващ се етикет с допълнителните сведения.“<sup>36</sup>

36. Макар посоченото от Съда да не отговаря изрично на въпроса дали поставянето на нови етикети е равнозначно на „преопаковане“ по смисъла на практиката на Съда по член 30 ЕО, то все пак в известна степен подсказва, че притежателят на марката не може да се противопостави на поставянето на самозалепващи се етикети. Ето защо посоченото от Съда логично води до извода, че тук хипотезата не е такава.

37. Вярно е, че в Решение по дело Phytheron International<sup>37</sup>, което предхожда Решение по дело Loendersloot, Съдът посочва, че „самото обстоятелство, че върху етикета са добавени [определен брой сведения, за да се приведе в съответствие с изискванията на законодателството на държавата-членка на внос], не може да се приеме за основателна причина по смисъла на член 7, параграф 2 от Директивата относно марките, при условие че в така изменения етикет не липсват някои важни сведения или не са посочени неверни сведения, или измененият етикет не е представен така, че да може да накърни репутацията на марката и тази на притежателя ѝ (вж. Решение по дело

35 — Точка 55.

36 — Точка 46.

37 — Решение от 20 март 1997 г. (C-352/95, Recueil, стр. I-1729).

Bristol-Myers Squibb др., точки 65, 75 и 76).<sup>38</sup>

меродавно, що се отнася до извода, че второто условие *BMS* се прилага за поставянето на самозалепващи се етикети.

38. Посочването от Съда на Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др. показва, че условието относно сведенията препраща към второто условие *BMS*, а именно условието, според което преупаковането не може да засяга първоначалното състояние на продукта. Макар това да може събуди учудване, в Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др. Съдът посочва, че в случаите на фармацевтични продукти предоставянето на неподходящи сведения може „непряко да засегне“ първоначалното състояние на продукта. Въпросът дали това наистина е така е от фактическо естество и националната юрисдикция следва да се произнесе по него<sup>39</sup>. Ето защо с Решение по дело Phytheron International се създава впечатление, че второто и четвъртото (относно липсата на накърняване на репутацията) условие *BMS* се прилагат за поставянето на самозалепващи се етикети. В самото Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др. обаче се приема, че с поставянето на самозалепващи се етикети върху *вътрешната* опаковка не е налице неизпълнение на второто условие<sup>40</sup>. Ето защо а fortiori може да се смята, че с поставянето на самозалепващи се етикети върху *външната* опаковка, както са постъпили ответниците в настоящото производство, не е налице неизпълнение на посоченото условие. В допълнение, Решение по дело Phytheron International не се отнася до фармацевтични продукти. Не намирам, че това решение може да се приема за

39. Предвид противоречивите указания на по-новата съдебна практика (пример за това е обстоятелството, че и ищците, и ответниците се позовават на Решение по дело Loendersloot и на Решение по дело „Boehringer I“), мисля, че трябва да търсим отговора в основните принципи.

40. Първоначалният източник, от който са изведени условията *BMS* — Решение по дело Hoffmann-La Roche<sup>41</sup> — се отнася до правото на притежателя да се противопостави на всяко използване, което може да нанесе вреда на гаранцията за произход<sup>42</sup>. Какъвто и да е историческият подход на Съда относно рисковете, свързани със смяната на външната опаковка, разглежданото в настоящото производство поставяне на самозалепващи се етикети според мен не представлява такъв вид използване. Марката се поставя върху автентични продукти, без риск да се засегне първоначалното състояние на самия продукт. Посоченото се подкрепя от фактическите изводи на High Court, потвърдени от препращащата юрисдикция в рамките на производството по обжалване. Според мен условията *BMS* не се прилагат, когато не съществува никакъв риск да се нанесе вреда на гаранцията за произхода, каквато е хи-

38 — Точка 23.

39 — Вж. точки 65 и 66.

40 — Вж. точки 64.

41 — Посочено по-горе в бележка под линия 10.

42 — Точка 7.

потезата при поставяне на външен етикет върху външната опаковка и същевременно запазване на оригиналната вътрешна опаковка<sup>43</sup>.

пълнителен външен етикет, отпечатан на езика на държавата-членка на внос. Като се има предвид това заключение, въпрос 2, букви от б) до д) не се поставя.

41. Според мен този подход най-добре отразява равновесието, което се налага между основния принцип на Договора, а именно свободното движение на стоките, и правата на притежателите на марка при паралелен внос. Принципът на свободно движение на стоките трябва да има превес, когато не съществува риск за гаранцията за произход, определена от Съда. Когато притежателят на марка може да докаже въз основа на фактите, че поставянето на самозалепващи се етикети може да нанесе вреда на така възприетата гаранция за произход, в извънредни случаи и чрез дерогирание на посочения принцип правата на притежателя на марката могат да имат превес. Това произтича от определението на Съда на основните права и специфичния предмет на марката.

42. Следователно, що се отнася до въпрос 2, буква а), заключавам, че условията *BMS* не се прилагат, когато паралелен вносител пуска на пазара в държава-членка фармацевтичен продукт, внесен от друга държава-членка, в оригиналните вътрешна и външна опаковка на продукта, върху който вносителят е поставил до-

**Дали изискването преопаковането да е необходимо се прилага единствено за преопаковането чрез поставяне в нова външна опаковка или се прилага само по отношение на точния начин на преопаковане и вид преопаковане и ако е така, по какъв начин?**

43. Този въпрос<sup>44</sup> се поставя, тъй като във второто си решение High Court приема, че критерият за необходимост се прилага не само за самото преопаковане, но и за детайлите на конкретния начин на преопаковане. Следователно тази юрисдикция заключава, че преопаковането трябва да бъде възможно най-незабележимо от гледна точка на марката. Препращащата юрисдикция не споделя това становище.

44. Като се позовават още веднъж на Решение по дело „Boehringer I“ и Решение

43 — Както подсказва текстът на въпросите.

44 — Въпрос 1, буква б) (въпрос 1, буква а) е разгледан по-долу в точки 81—99).

по дело Loendersloot<sup>45</sup>, ищите твърдят, че изискването за необходимост се прилага за точния начин на преопаковане и вид преопаковане<sup>46</sup>. Ответниците и Комисията твърдят противното, като също се позовават на тези решения.

45. По същество въпросът относно необходимостта е поставен, тъй като според High Court практиката на Съда относно преопаковането установявала „необоримата презумпция“, че преопаковането засяга специфичния предмет на марката, дори когато няма и не може да има отрицателни последици за качеството на продукта (факт, установен в главното производство), и също така реално не се отразява отрицателно на функцията на марката в качеството ѝ на индикатор на произхода. Тази идея се извежда от посоченото от Съда в Решение по дело „Boehringer I“, а именно че „специфичният предмет на марката се засяга от самото преопаковане на лекарствени продукти, носещи марката, без да е необходимо да се преценява в този контекст какви са конкретните последици от извършеното от паралелния вносител преопаковане“<sup>47</sup>.

46. С това изречение всъщност се парифразира Решение по дело Hoffmann La Roche<sup>48</sup>. Макар да уважавам автора му, не съм сигурна, че това обобщение е съвсем точно. Всъщност Съдът посочва в Решението по дело Hoffmann La Roche, че гаранцията за произход трябва да води до това потребителят да е сигурен, че носещият марката продукт не е бил изменян от трето лице, „което е засегнало първоначалното състояние на [посочения] продукт“<sup>49</sup>. Това изречение предполага именно, че точният начин на преопаковане и видът преопаковане чрез смяна на външната опаковка, които засягат *само външната опаковка*, не могат да нанесат вреда на гаранцията за произход.

47. В допълнение, както вече отбелязах<sup>50</sup>, не намирам, че е необходимо понятието за „състояние на продукта, [което е] променено или влошено“ (по смисъла на член 7, параграф 2 от Директивата относно марките, които отразява условията на Решение по дело Hoffmann La Roche), да се тълкува разширително.

48. От подготвителните дейности<sup>51</sup> също може да се заключи, че първоначално

45 — Посочено по-горе в бележка под линия 3, точка 46.

46 — Може би е полезно да се отбележи, че проблемът се ограничава до промяната на външната опаковка. Поради това аналогията, която ищите се опитват да направят с пускането на пазара в Китай на коли от реномирани марки (която на съдебното заседание Комисията определя като „откровено глупава“), не ми се струва особено релевантна. Всъщност примерът с пускането на коли на пазара не потвърждава твърденията на ищите, тъй като дистрибуторите на автомобили често прибавят до комаркиране, като следят например за това наименованието им да е изписано на регистрационния номер или на друго място върху колата.

47 — Точка 30.

48 — Посочено по-горе в бележка под линия 10.

49 — Точка 7. Съдът продължава изложението си (в точки 9—12) и развива идеята, която ще се превърне в критерия за необходимост, както и накратко се спира на положението, които днес определяме като условията BMS.

50 — Точка 13 по-горе.

51 — Вж. изложението на мотивите на предложението за Първа директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (СОМ(80) 635 окончателен от 19 ноември 1980 г.), коментар на член 6.

Комисията предвижда, че изискването за необходимост ще се прилага за самото преопаковане, и смята, че паралелният вносител трябва да разполага с известна свобода, що се отнася до избора на точния начин, по който да извърши преопаковането, *доколкото* изпълнява изискванията, поставени в Решение по дело Hoffman LaRoche<sup>52</sup>. Няма основание да се приема, че тази перспектива не е запазена в рамките на законодателния процес.

49. Препращащата юрисдикция и ответниците смятат, че Решение по дело Paranova/Merck<sup>53</sup> на Съда на ЕАСТ подкрепя твърдението, според което условието за необходимост се прилага за самото преопаковане, но не и за точния начин на преопаковане и вид преопаковане. Не съм убедена, че това решение е толкова ясно, колкото се твърди. То все пак е релевантно в известна степен.

50. В това дело Съдът на ЕАСТ е сезиран с въпроса дали критерият за необходимост, приложен от Съда на Европейските общности, за да тълкува понятието „основателни причини“ по смисъла на член 7, параграф 2 от Директивата относно марките, се прилага и за по-специфичното създаване на опаковки или последното

следва да се разглежда единствено в светлината на условието, според което преопаковането не може да има отрицателни последици за репутацията на притежателя на марката или за репутацията на самата марка.

51. Съдът на ЕАСТ разглежда практиката на Съда, и по-конкретно условията *BMS*. Той счита, че въз основа на първото условие „ще се установи дали паралелният вносител е имал право да преопакова продукта и да постави марката на притежателя върху новата опаковка, докато останалите критерии ще позволят да се определят условията, в които това право може да се упражни така, че да се запазят законните интереси на притежателя на марката.“ Като посочва Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др., Решение по дело Merck Sharpe & Dohme<sup>54</sup>, Решение по дело „Boehringer I“ и Решение по дело Upjohn<sup>55</sup>, Съдът на ЕАСТ отбелязва, че „[д]опускането на паралелния внос и на преопаковането е средство за осигуряване на свободното движение на стоките. [...] С други думи, правото на паралелния вносител да преопакова е оправдано от обстоятелството, че по този начин той допринася за преодоляване на разделянето на пазара на ЕАСТ чрез националните граници. В този контекст Съдът на Европейските общности установява критерия за необходимостта. [...] От посоченото следва, че [този критерий] е от значение при определяне на самото право на вносителя да преопакова, когато поведението на притежателя на марката и фактическите или юридически пречки за

52 — Вж. Решение по дело Pfizer, посочено в бележка под линия 34, в което паралелният вносител е изпълнил стриктно изискванията, посочени в Решение по дело Hoffmann LaRoche, и в което Съдът е одобрил подхода му.

53 — Решение от 8 юли 2003 г. (E-3/02, ETMR 2004 г., стр. 1).

54 — Решение от 23 април 2002 г. (C-443/99, Recueil, стр. I-3703).

55 — Посочено по-горе в бележка под линия 31.

търговията възпрепятстват действителния достъп до пазара в държавата-членка на внос. Когато [...] правото на преопаковане е безспорно и когато, като го упражнява, паралелният вносител е получил действителен достъп до пазара, изискването за необходимост не може да бъде от решаващо значение при тълкуване на изрази „основателни причини“ в член 7, параграф 2 от Директивата. [...] Налагането на изискването за необходимост на поведението на паралелния вносител на пазара, когато е получил действителен достъп до пазара, особено във връзка със стратегията му за представяне на продукта, като рекламата или създаването на опаковката, би било несъразмерно ограничение на свободното движение на стоките“<sup>56</sup>.

52. Тази логика ми изглежда правилна. С оглед на структурата си условията *BMS* (и всъщност първоначалните условия, посочени в Решение по дело *Hoffmann LaRoche*) също се поддават на този анализ. Тази логика се потвърждава и от позицията, приета от Съда в Решение по дело *Upjohn*,<sup>57</sup> в което той посочва, че „условието за необходимост е изпълнено, ако [...] правна уредба или практики в държавата-членка на внос възпрепятстват пускането на съответния продукт на пазара в тази държава“.

53. Беше изразено мнение<sup>58</sup>, че решението на Съда на ЕАСТ не отдава достатъчно значение на „правото на притежателя на марката да я представя, както желае“, и че поради това посоченото решение не било правилно от правна гледна точка. Притежателят на марката действително има такова право. Но то се изчерпва, когато продуктите са пуснати на пазара в Общността от него или с негово съгласие. Именно това е предметът на правилото за изчерпване, чиято цел е да се избегне правата на интелектуална собственост да бъдат използвани, за да се възпрепятства свободното движение на стоките. Според мен това правило може да не се прилага само поради особено императивни съображения.

54. В допълнение, съществува изключително убедителен довод от прагматично естество (като това според мен е поне толкова съществено, колкото концептуалната последователност на правото) срещу тезата, че критерият за необходимост се прилага за точния начин на преопаковане и вид преопаковане. Действително подобно тълкуване би довело до недопустимо затруднение за националните юрисдикции, които ще трябва да постановяват многобройни решения относно незначителни детайли от рисунките или цветовете, което очевидно не влиза в съдебните им правомощия.

55. Ето защо бих заключила, че изискването преопаковането да е необходимо

56 — Точки 41—45.

57 — Посочено по-горе в бележка под линия 31, точка 43. Макар цитираният откъс да се отнася по-скоро до премахването или заместването на марката, отколкото до преопаковането в по-общ смисъл, от точки 37—39 от решението е видно, че Съдът смята, че двете положения се уреждат от едни и същи принципи.

58 — От Eli Lilly, един от ответниците.

се прилага единствено за преупаковането чрез поставяне в нова опаковка и не обхваща точния начин на преупаковане и вида преупаковане.

явно приема, че във връзка с този въпрос може да възникнат определени съмнения.

**Не е ли налице неизпълнение на четвъртото условие *BMS* само когато опаковката е дефектна, с лошо качество или в недобър вид, или това условие се прилага за всяко обстоятелство, което може да доведе до накърняване на репутацията на марката?**

58. Споделям становището на ищите и на Комисията, че няма основание четвъртото условие да се ограничи до проблемите, свързани с дефектни опаковки, опаковки с лошо качество или в недобър вид. От точки 75—77 от Решение по дело Bristol Myers Squibb и др. е видно, че Съдът посочва този вид опаковки като пример за „неподходящо представяне“ на фармацевтични продукти, който може да накърни репутацията на марката.

56. С четвъртото условие *BMS* се изисква „преупакованият продукт да е представен така, че да не може да се накърни репутацията на марката или тази на притежателя. Така опаковката не трябва да бъде дефектна, с лошо качество или в недобър вид“.

57. Този въпрос<sup>59</sup> се поражда от довода на ответниците, според който четвъртото условие *BMS* се отнася единствено до опаковките с незадоволително качество. Препращащата юрисдикция не споделя това становище, като смята, че всяко накърняване на репутацията на марката води до неизпълнение на това условие, но

59. Освен това след Решение по дело Bristol Myers Squibb и др. Съдът е признал други примери за накърняване на репутацията, които по принцип могат да представляват „основателни причини“ по смисъла на член 7, параграф 2 от Директивата относно марките, които позволяват на притежателя да се противопостави на последващата търговия с продуктите, пуснати на обществения пазар от него или с негово съгласие<sup>60</sup>. Така в Решение по дело Parfums Christian Dior<sup>61</sup> Съдът постановява по общ начин, че засягането

59 — Въпрос 1, буква в).

60 — Въпреки редакцията си член 7, параграф 2 от Директивата относно марките сам по себе си не предоставя никакво право на иск. Притежателят на марка, който желае да се противопостави на твърдяно нарушение, трябва да действа в рамките на член 5, параграф 1 от посочената директива (вж. точка 19 по-горе).

61 — Решение от 4 ноември 1997 г. (C-337/95, *Rescueit*, стр. I-6013, точки 43 и 46).

на добрата репутация на марката може да бъде основателна причина и посочва по-конкретно, че използването на марката в реклама, която засяга по съществен начин добрата репутация на марката, може да представлява основателна причина. В Решение по дело BMW<sup>62</sup> Съдът смята, че може да представлява основателна причина използването на марката в реклама на прекупвача така, че да може да се създаде впечатление за наличие на търговска връзка между прекупвача и притежателя на марката.

дефектните опаковки, опаковките с лошо качество или в недобър вид. От значение е да се определи дали съществува съществен риск репутацията на марката да бъде накърнена.

**Дали някои (определени) начини на преупаковане винаги накърняват репутацията на марката или накърняването на репутацията е въпрос от фактически характер?**

60. Според мен ответниците не са оборили тези доводи по убедителен начин. Те изтъкват наличието на думата „така“<sup>63</sup> в четвъртото условие *BMS*, което оставяло впечатлението, че четвъртото условие не е изпълнено само когато опаковката е дефектна, с лошо качество или в недобър вид. Думата „така“ е много нестабилна основа за подобно тълкуване. Във всеки случай тя може да означава „например“ и по този начин да потвърди обратната теза.

62. С този въпрос<sup>64</sup> препращащата юрисдикция иска да разбере дали i) обстоятелството, че марката не е поставена върху новата външна опаковка (демаркиране [de-branding]), или ii) обстоятелството, че паралелният вносител е поставил върху новата външна опаковка собственото си лого или свой знак или използва свой начин на представяне или начин на представяне, използван за няколко различни продукта (комаркиране [co-branding]), винаги накърнява репутацията на посочената марка или накърняването на репутацията на тази марка е въпрос от фактически характер.

61. Ето защо бих заключила, че четвъртото условие *BMS* не се ограничава до

63. Както вече отбелязах по-горе, във второто си решение High Court възприема становището, че всяко преупаковане след-

62 — Решение от 23 февруари 1999 г. (C-63/97, Recueil, стр. I-905, точка 51).

63 — „Ainsi“ в редакцията на френски език, „thus“ в редакцията на английски език.

64 — Въпрос I, буква г).

ва да се приема за накърняващо репутацията на марката. Препращащата юрисдикция не споделя това становище. Тя отбелязва, че в определени случаи комаркирането може да накърни репутацията, ако например създава впечатлението, че притежателят на добавената марка е производителят на продуктите или че паралелният вносител и производителят имат съвместно предприятие. В настоящото производство обаче хипотезата не е такава. Що се отнася до демаркирането, препращащата юрисдикция също не намира, че е налице накърняване на репутацията. Притежателят на марката няма право да изисква от последващите прекупвачи да запазват марката върху продукта.

64. Ищците твърдят, че по естеството си и комаркирането, и демаркирането накърняват репутацията на марката. Ответниците смятат, че демаркирането в никакъв случай не може да нарушава марката, защото при него не се „използва“ марката по смисъла на член 5, параграф 1 от Директивата относно марките. Що се отнася до комаркирането, от Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др. не може да се заключи, че възприемането от паралелния вносител на собствен знак за опаковката му може да накърни репутацията на марката<sup>65</sup>. Според Комисията, макар всяко от посочените обстоятелства по принцип да може да накърни репутацията на марката, националната юрисдикция след-

ва подробно да обсъди фактите във всеки отделен случай, за да установи дали това действително е така.

65. Споделям становището на Комисията. Очевидно е (вж. точки 58 и 59 по-горе), че както неподходящото представяне на марката, така и обстоятелството, че се създава неправилното впечатление за съществуването на търговска връзка с притежателя на марката, по принцип могат да накърнят репутацията на марката (макар от Решение по дело Parfums Christian Dior също да е видно, че единствено *същественото* накърняване на репутацията на марката представлява основателна причина по смисъла на член 7, параграф 2 от Директивата относно марките<sup>66</sup>). В Решение по дело BMW Съдът потвърждава, че въпросът дали реклама може да създаде впечатлението, че съществува търговска връзка между прекупвача и притежателя на марката е въпрос от фактически характер, който следва да се разгледа от националната юрисдикция с оглед на конкретните обстоятелства по всяко дело<sup>67</sup>. Смятам, че същата логика следва да се приложи за другите обстоятелства, които могат да бъдат „основателни причини“ по смисъла на член 7, параграф 2 от Директивата относно марките. Въпросът дали определено обстоятелство (например накърняването на репутацията) може да представлява „основателна причина“ е въпрос от правно естество, но въпросът дали в конкретно дело това обстоятел-

65 — Вж. също Решение по дело Pfizer, посочено по-горе в бележка под линия 34.

66 — Точка 46.

67 — Точка 55.

ство е налице е въпрос от фактически характер.

66. Ето защо бих заключила, че както неподходящото представяне на марката, така и обстоятелството, че се създава неправилното впечатление за съществуването на търговска връзка, по принцип могат да накърнят репутацията на марката. Въпросът дали конкретни форми на преупаковане накърняват репутацията на марката и дали я накърняват по достатъчно съществен начин, за да представляват „основателна причина“ по смисъла на член 7, параграф 2 от Директивата относно марките, е въпрос от фактически характер, който следва да се разгледа от националната юрисдикция.

**Каква е последицата от липсата на уведомление, изисквано от петото условие *BMS*?**

67. Петото условие *BMS* изисква паралелният вносител предварително да уведоми притежателя на марката за пускането на пазара на преупакования продукт и по негово искане да му предостави образец от него.

паралелен вносител не изпълни условието за предварително уведомление, притежателят на марката може да се противопостави на пускането на преупакования лекарствен продукт на пазара и в случай на оспорване националната юрисдикция следва да прецени, като вземе предвид всички релевантни обстоятелства, дали притежателят е разполагал с разумен срок, за да реагира по отношение на проекта за преупаковане. Като „примерен“ разумен срок Съдът посочва срок от петнадесет работни дни<sup>68</sup>.

69. Във второто си решение High Court посочва, че от Решение по дело „Boehringer I“ не е видно по ясен начин какви следва да бъдат подходящите правни средства за защита, с които би разполагал притежателят на марката, когато паралелният вносител не го е уведомил предварително, но е изпълнил останалите условия *BMS*. Следователно препращащата юрисдикция пита<sup>69</sup>, ако хипотезата е такава, а) дали всеки последващ внос от страна на вносителя представлява нарушение или вносителят е в нарушение само докато притежателят узнае за продукта или докато не изтече приложимият срок за уведомление; б) дали при нарушение от страна на вносителя притежателят има право да търси парично обезщетение при същите условия като в случай на имитация на марка; в) дали принципът на пропорционалност се прилага за предоставянето на подобно парично обезщетение и г) в случай на отрицателен отговор, на какво следва да

68. В Решение по дело „Boehringer I“ Съдът постановява, че ако самият па-

68 — Диспозитив и точка 67.

69 — Въпрос 3.

се основава определянето на размера на подобно обезщетение.

70. Ищците твърдят, че всяка дейност, свързана с внос, която се извършва без уведомление, представлява нарушение на марката, независимо дали притежателят е узнал за нея, тъй като всяка от тези дейности въвежда потребителя в заблуждение относно произхода на продукта. Правните средства за защита следва да се уредят от националното право. Ответниците твърдят, че притежателят на марката има право да получи обезщетение само за периода до изтичане на петнадесетдневен срок, считано от момента, в който притежателят е узнал, независимо по какъв начин, за разглеждането преупаковане. Принципът на пропорционалност се прилага както за правните средства за защита, така и за конкретните мерки. Комисията споделя становището на ищците, според което на третия въпрос, буква а) вече е отговорено в смисъла на първото предложено от националната юрисдикция разрешение: вж. Решение по дело „Boehringer I“. Размерът на обезщетението следва да се определи съгласно националните принципи относно паричните обезщетения, доколкото те са съвместими с общностното и международното право, и по-специално доколкото са в съответствие с принципите на равностойност, на полезно действие и на пропорционалност.

71. Препращащата юрисдикция основателно отбелязва, че изискването за

предварително уведомление не намира основание в Договора. То е въведено с Решение по дело Hoffmann LaRoche с мотив, че можело да ограничи риска от въвеждане на потребителя в заблуждение относно произхода на продукта<sup>70</sup>. Тези мотиви впоследствие са доразвити в Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др., в което Съдът посочва, че изискването за предварително уведомление, както и възможността (въведена с това решение) притежателят на марката да поиска образец от преупакования продукт, следва да позволят на притежателя да провери дали преупаковането не засяга първоначалното състояние на продукта и дали продуктът не е представен така, че да може да се накърни репутацията на марката. Това изискване позволява също на притежателя да се предпази по-ефикасно от имитация на марката<sup>71</sup>.

72. Ето защо това условие, противно на първите четири условия *BMS*, които могат да бъдат приети за материални условия, има процесуален характер. Според мен от посоченото следва, че за неизпълнението на условието за предварително уведомление трябва да се налага отделна санкция от тези, приложими в случай на неизпълнение на останалите условия *BMS*, тоест за материалните условия.

70 — Точка 12.

71 — Точка 78. Споменато е и в Решение по дело „Boehringer I“, точка 61. Вж. също Решение по дело *Loendersloot*, посочено по-горе в бележка под линия 3, точка 49.

73. Посоченото не трябва да се приема като омаловажаване на значимостта на предварителното уведомление. Макар да има процесуален характер, то все пак представлява важна гаранция за притежателя на марката. Липсата на предварително уведомление не е с незначителни последици.

74. Може би е важно да се подчертае, че освен в много редки хипотези, липсата на уведомление е умишлена. Паралелният вносител знае кой е притежателят на марката и как да установи контакт с него. Както посочва генералният адвокат Jacobs в заключението си по дело „Boehringer I“, изискването за предварително уведомление „се прилага и изпълнява лесно, като по този начин допринася за еднаквото прилагане на общностното право“<sup>72</sup>.

75. Съществуват две възможности: липса на уведомление (или неподходящо уведомление), но изпълнение на останалите четири условия *BMS* и липса на уведомление (или неподходящо уведомление) и неизпълнение на едно или няколко от останалите четири условия *BMS*.

76. Според мен при първата възможност, която е в основата на въпроса на препра-

щата юрисдикция, би било несъразмерно на паралелния вносител да се налага толкова тежка санкция за това, че не уведомил предварително притежателя, както в хипотезата, в която не само не е уведомил, но не е изпълнил и едно или повече от материалните условия. При все това е необходимо да се предвиди санкция, тъй като, както посочих по-горе, предварителното уведомление е важно процесуално изискване и като не го изпълни, паралелният вносител лишава (умишлено) притежателя на марката от възможност да осъществи предварителния контрол, който общностното право предвижда в негова полза. Следователно санкцията трябва да бъде ефективна и с възпиращо действие. Тя обаче не трябва да бъде равностойна на санкцията, която би била наложена при неизпълнение на материалните условия, тъй като в този случай би била несъразмерна.

77. Ответниците изразяват безпокойството си относно възможността притежателят, след като узнае от друг източник за съществуването на преупакован продукт, умишлено да забави във времето предявяването на иск с цел увеличаване на размера на евентуалното парично обезщетение, дължимо в случай на нарушение на правото върху марка. Според мен обстоятелството, че притежателят може да извлече полза от закъснялото си действие, също би било несъразмерно и дори несправедливо.

78. Аналогично, като се има предвид, че паралелният вносител упражнява (всъщност) права, предоставени му от общностното право, санкцията не трябва да бъде

72 — Точка 133.

дискриминационна спрямо него поради самото обстоятелство, че упражнява по-скоро произтичащи от общностното право права, а не такива, предоставени от националното право. Тя не трябва също така да прави практически невъзможно упражняването на въпросните права.

съгласно националното ѝ законодателство при неизпълнение на материалните условия, и че трябва да наложи отделна санкция за липсата на уведомление.

79. Във всеки случай националната юрисдикция следва да наложи подходяща санкция, като взема предвид тези параметри.

80. Втората посочена по-горе възможност очевидно е чисто хипотетична в настоящото дело. Все пак я разглеждам тук за пълнота. В подобна хипотеза положението би било съвсем различно. При това положение липсата на предварително уведомление би била утежняващ фактор, тъй като тя затруднява основателното противопоставяне на притежателя на марката на използването на преупаковане (независимо дали по общ начин, с мотив че преупаковането не е необходимо, или по-конкретно, с мотив че действително извършеното преупаковане не отговаря на второто, третото и/или четвъртото условие *BMS*). Ако както е вероятно, липсата на уведомление е умишлена, целта вероятно е да се позволи на паралелния вносител да получи достъп до пазара преди притежателят на марката да бъде в състояние да търси защита на правата си. В такъв случай смятам, че националната юрисдикция следва да наложи санкциите, обичайно приложими

### Кой носи доказателствената тежест?

81. Препращащата юрисдикция пита<sup>73</sup> дали вносителят следва да докаже, че новата опаковка отговаря на всички условия *BMS* или доказателствената тежест се носи от различно лице в зависимост от условията и ако е така, по какъв начин? В рамките на четвъртото условие *BMS* (накърняване на репутацията) препращащата юрисдикция пита също<sup>74</sup> кой следва да докаже, че определен вид създаване на опаковка накърнява репутацията на марката, ако (както посочвам аз) въпросът дали подобно създаване уврежда марката е въпрос от фактически характер.

82. Значението на петте условия *BMS* и въпросът дали при изпълнението им се запазва подходящото съотношение между параграф 1 и параграф 2 от член 7 от Директивата относно марките явно зависят в значителна степен от това кой носи тежестта за доказване, че условията

73 — Въпрос 1, буква а).

74 — Въпрос 1, буква г).

са изпълнени. Указанията в Решение по дело „Boehringer I“, а именно че доказателствената тежест е процесуален въпрос и националната юрисдикция следва да се произнесе, доколкото резултатът не е дискриминационен, се оказват недостатъчно ясни, както е видно от настоящото препращане. В зависимост от страната, която според националната юрисдикция носи доказателствената тежест в определена държава-членка, същите обстоятелства могат да доведат до различен изход в зависимост от държавите-членки, което е в противоречие със сближаването, което Директивата цели<sup>75</sup>.

83. За да се разграничи ролята съответно на общностното и на националното право, е важно да се разграничи определянето кой следва да носи доказателствената тежест от определянето по какъв начин следва да се изпълнят задълженията, свързани с нея. Споделям становището на препращащата юрисдикция, според което ще бъде полезно Съдът да укаже на националните юрисдикции кой носи доказателствената тежест за всяко от петте условия *BMS*. По какъв начин следва да се изпълнят задълженията, свързани с доказателствената тежест за всяко от условията, ще се определя съгласно процесуалноправните норми и нормите относно доказването.

84. Ищците смятат, че ответниците трябва да носят доказателствената тежест за

всяко от петте условия, тъй като по своята същност преупаковането заплашва правата на притежателя на марката.

85. Ответниците излагат две твърдения. На първо място, те твърдят, че доказателствената тежест за петте условия се носи от притежателя на марката. Подобно тълкуване не се вписва в очертаната в Решение по дело *Bristol-Myers Squibb* и др.<sup>76</sup> рамка и няма да го обсъждам допълнително.

86. При условията на евентуалност ответниците твърдят, че доказателствената тежест за всяко условие трябва да бъде разпределена така, че да се носи от страната, която по същество излага положително твърдение относно аспект на спора (така че да се избегне рискът от доказване на отрицателен факт). Ето защо те приемат, че доказателствената тежест относно първото условие (необходимост на преупаковането с оглед на пускането на продукта на пазара), третото условие (ясно посочване на производителя и на вносителя) и петото условие (уведомление) следва да се носи от паралелния вносител. Те изтъкват обаче, че от притежателя на марката следва да се изисква да обоснове всяко искане, основано на твърдението, че преупаковането не отговаря на второто условие (липса на последици

75 — Вж. Решение от 18 октомври 2005 г. по дело *Class International* (C-405/03, Recueil, стр. I-8735, точка 73).

76 — Вж. например текста на точки 49, 50, 69, 73, 74 и 78 от посоченото решение.

спрямо първоначалното състояние, точни указания) или на четвъртото условие (продуктът да е представен така, че да не накърнява репутацията на марката).

87. Според Комисията като отправна точка националните процесуални норми определят кой трябва да носи тежестта за доказване, че условията *BMS* са изпълнени. При все това, когато тези норми възлагат доказателствената тежест върху паралелния вносител, те може да се изменят съответно, ако паралелният вносител е в състояние да докаже, че прилагането им води до действителен риск от разделяне на национални пазари<sup>77</sup>. Ако хипотезата е такава, за отделните условия *BMS* следва да се приложи различен подход в зависимост от това коя страна може да разполага с най-релевантните сведения за преценка на всяко от условията.

88. След проверка на петте условия е явно, че те не са хомогенни. Първото условие е потенциално сложно. В зависимост от обстоятелствата понякога е необходимо подробно да се анализират правните и фактически обстоятелства на пазара в държавата-членка на внос, за да се определи дали преупаковането е необходимо, за да позволи на паралелния вносител да получи действителен достъп до пазара и да продава на него продуктите. На пръв поглед второто и четвъртото условие изглеждат сложни. Според мен

обаче за всяко от тях е необходимо да се обсъди сравнително прост по същество въпрос: това, което е направено с продукта посредством преупаковането, включва ли действителен риск първоначалното състояние на продукта да бъде засегнато по отрицателен начин (второ условие) и новото представяне на продукта може ли да доведе до действителен риск от съществено накърняване на репутацията на марката (пето условие). Третото и петото условие са по-ясни.

89. В зависимост от разглежданото условие паралелният вносител или притежателят на марката има по-голяма или по-малка възможност да представи необходимите доказателства за това, че определено условие е (или не е) изпълнено; ето защо е логично от него да се изиска да ги представи, за да изпълни задълженията, свързани с тежестта за доказване.

90. По-общо, ако паралелният вносител носи доказателствената тежест за всички пет условия, това би наклонило везните за сметка на свободното движение на стоките (основният принцип) и в полза на защитата на правата на интелектуална собственост (изключението от принципа). Обратно, ако притежателят на марката носи доказателствената тежест за петте

<sup>77</sup> — Решение от 8 април 2003 г. по дело *Van Doren + Q* (C-244/00, Recueil, стр. I-3051, точки 37 и 41).

условия, това съответно би затруднило упражняването на правата му по член 7, параграф 2 от Директивата относно марките и (както вече посочих) би било в противоречие с постановеното в решение по дело Bristol-Myers Squibbi др.

паралелният вносител трябва да докаже необходимостта от преопаковането, за да обори презумпцията, според която притежателят на марката си запазва правото да се противопостави на пускането на преопакованите продукти на пазара. Трудно може да се изисква от титуляра на правото да докаже, че с оглед на обстоятелствата не може да го упражнява.

91. Следователно според мен тези две възможности са недопустими и следва всяко условие да се разгледа отделно.

*Първо условие: необходимост*

92. В Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др. Съдът отбелязва, че „правото на притежателя на право върху марка, защитено в определена държава-членка, да се противопостави на пускането на пазара с тази марка на преопаковани продукти трябва да се ограничава само доколкото извършеното от вносителя преопаковане е необходимо за пускането на продукта на пазара в държавата-членка на внос“<sup>78</sup>. Според мен от логиката на този откъс имплицитно произтича, че

93. Смятам също така, че паралелният вносител е страната с най-голяма възможност да разполага със сведенията, чрез които да изпълни задълженията, свързани с тежестта за доказване на необходимостта от преопаковане. При нормално развитие на събитията той ще се е запознал с нормативните изисквания относно разпространението и пускането на фармацевтични продукти на пазара в държавата-членка на внос. Той ще бъде осведомен по въпроси като данните, които трябва да се посочат в листовката с упътване за пациентите, и езикът, на които следва да се посочат, както и размерът на опаковките на продуктите, които са (или не са) обичайно предписвани и/или направените разходи за които обичайно се възстановяват от системата за здравно осигуряване. За него съществува и стимул, от търговска гледна точка, да положи необходимите усилия, за да определи дали (напримен) при пациентите в определена държава-членка съществува съпротива по отношение на опаковките, върху които са поставени самозалепващи се етикети<sup>79</sup>, поради кое-

78 — Точка 56.

79 — Например, поради това че на тези опаковки, макар и частично, все още има сведения на език, непознат за по-възрастните пациенти, на които те може да не се доверят, или по-общо, поради това че пациентите може да се усъмнят, че тези опаковки са били подправени.

то с оглед на успешното пускане на продукта на пазара да се налага прибягването по-скоро до преупаковане чрез смяна на външната опаковка, отколкото до използването на посочените етикети.

94. Ето защо смятам, че тежестта за доказване на необходимостта следва да се носи от паралелния вносител.

*Второ условие: липса на отрицателни последици за състоянието на продукта*

95. Паралелният вносител определя до каква степен ще се преупакова продукта и по какъв начин, той осъществява и надзора (а оттам и контрола) върху процеса по преупаковане. Той знае, че притежателят на марката може основателно „да се противопостави на всяко преупаковане, включващо риск от подправяне или оказване на въздействие върху съдържащия се в опаковката продукт, които да засегнат първоначалното му състояние“<sup>80</sup> и че затова преупаковането трябва да се извърши „при такива

обстоятелства, че да не се засегне първоначалното състояние на продукта“<sup>81</sup>. Следователно паралелният вносител трябва да докаже, че предприетите от него действия и начинът на извършването им запазват целостта на носещия марката продукт. Противно на твърденията на ответниците, не намирам, че това е равностойно на доказване на отрицателен факт. В допълнение, в контекста на фармацевтичните продукти паралелният вносител почти със сигурност вече е трябвало да убеди компетентните регулаторни органи, че процесът на преупаковане няма да доведе до риск от засягане на състоянието на продукта. Съдът вече е посочил<sup>82</sup>, че в контекста на второто условие *BMS* разглежданият риск трябва да е действителен, а не хипотетичен или абстрактен.

96. Според мен тежестта за доказване, че в резултат на преупаковането не са настъпили отрицателни последици, се носи от паралелния вносител.

*Трето условие: ясно посочване на вносителя и на производителя*

97. Паралелният вносител определя в какво ще се изразява преупаковането и

80 — Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др., точка 59.

81 — Пак там, точка 60.

82 — Пак там, точки 61—63.

го контролира. Той уточнява подробно-стите като цвета, размера и шрифта, използвани за да предадат сведенията, както и разположението на сведенията върху опаковката. Следователно паралелният вносител носи доказателствената тежест относно ясното посочване на притежателя на марката и на паралелния вносител върху преопакования продукт.

марката. Ако смята, че рискът е съществен, той има най-добра възможност да представи доказателствата в подкрепа на това твърдение. Ето защо той следва да носи тежестта за доказване на положителния факт, че е засегнато правото му върху мрака<sup>84</sup>.

#### *Пето условие: уведомление*

*Четвърто условие: представяне на продукта така, че да не се накърни репутацията на марката*

98. Вече отбелязах, че според мен четвъртото условие *BMS* не е изпълнено, когато опаковката може да породи съществен риск от накърняване на репутацията на марката<sup>83</sup>. От посоченото следва, че притежателят на марката трябва да носи тежестта за доказване, че репутацията действително е била накърнена. Той най-добре може да прецени дали преопаковането включва риск или потенциален риск от накърняване на репутацията на

99. Поначало паралелният вносител определя дали, кога и как да уведоми притежателя на марката за намерението си да преопакова носещия марката продукт и да го продава в държавата-членка на внос. От посоченото следва, че той трябва да носи тежестта за доказване, че е предприел всички необходими действия, за да направи подходящо уведомление<sup>85</sup>.

84 — Вж. Решение по дело Van Doren + Q, посочено по-горе в бележка под линия 77, точка 41. Съдът е счел, че в условията, при които съществува действителен риск от разделяне на национални пазари, в случай че вносителът носи доказателствената тежест относно пускането на продуктите на пазара в рамките на ЕИП от притежателя на марката или с негово съгласие, притежателят на марката следва да докаже, че продуктите първоначално са пуснати на пазара *извън* ЕИП, за да може да се позове на правата, предоставени от член 5, параграф 1 от Директивата относно марките, преди паралелният вносител да трябва да докаже, че притежателят е дал съгласието си за последващо пускане на продуктите на пазара в рамките на ЕИП. Вж. също Решение по дело Class International, посочено по-горе в бележка под линия 75, точки 70—75, което показва как Съдът определя кой следва да носи тежестта за доказване, че е засегнато правото върху марка.

85 — Изразявам се по този начин, тъй като не смятам, че вносителът трябва да бъде санкциониран, ако е предприел всички разумни действия, но поради една или друга причина, като например проблем със съобщаване на информацията в рамките на организацията на притежателя на марката, уведомлението не е стигнало до компетентния отдел.

83 — Точка 61 по-горе.

## Заклучение

100. С оглед на изложените по-горе съображения смятам, че на преюдициалните въпроси на Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) следва да се отговори по следния начин:

- „Петте условия, изведени в Решение от 11 юли 1996 г. по дело Bristol-Myers Squibb и др. (C-427/93, C-429/93 и C-436/93) (наричани по-нататък „условията *BMS*“) не се прилагат, когато паралелен вносител пуска на пазара в държава-членка фармацевтичен продукт, внесен от друга държава-членка, в оригиналните вътрешна и външна опаковка на продукта, върху който вносителят е поставил допълнителен външен етикет, отпечатан на езика на държавата-членка на внос.
- Изискването преопаковането да е необходимо (първото условие *BMS*) се прилага единствено за преопаковането чрез поставяне в нова опаковка и не обхваща точния начин на преопаковане и вида преопаковане.
- Изискването преопакованият продукт да е представен така, че да не може да се накърни репутацията на марката или тази на притежателя (четвъртото условие *BMS*), не се ограничава до дефектните опаковки, опаковките с лошо качество и в недобър вид. От значение е да се определи дали съществува съществен риск репутацията на марката да бъде накърнена.

- Както неподходящото представяне на марката, така и обстоятелството, че се създава неправилното впечатление за съществуването на търговска връзка, по принцип могат да накърнят репутацията на марката. Въпросът дали конкретни форми на преупаковане накърняват репутацията на марката и дали я накърняват по достатъчно съществен начин, за да представляват „основателна причина“ по смисъла на член 7, параграф 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките, е въпрос от фактически характер, който следва да се разгледа от националната юрисдикция.
- В случай че вносителят не е уведомил предварително притежателя на марката, но се е съобразил с останалите условия *BMS*, той нарушава правата на притежателя с всеки последващ внос. Националната юрисдикция следва да определи подходящата санкция. Тази санкция трябва да бъде ефективна и с възпиращо действие. Тя трябва също така да бъде съразмерна и поради това не трябва да бъде равностойна на санкцията, която би била наложена, ако останалите условия *BMS* също не са били изпълнени.
- Паралелният вносител носи тежестта за доказване, че е изпълнил първото, второто, третото и петото условие *BMS*. Притежателят на марката носи тежестта за доказване на наличието на съществен риск от накърняване на марката или от увреждане на самия него (четвъртото условие *BMS*).“