

Υπόθεση C-348/04

Boehringer Ingelheim KG κ.λπ.

κατά

Swingward Ltd κ.λπ.

[αίτηση του Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]

«Βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία — Δικαίωμα επί σήματος — Φαρμακευτικά
προϊόντα — Παράλληλη εισαγωγή — Ανασυσκευασία του προϊόντος που φέρει το
σήμα»

Προτάσεις της γενικής εισαγγελέα E. Sharpston της 6ης Απριλίου 2006 . . . I - 3397

Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 26ης Απριλίου 2007 . . . I - 3430

Περίληψη της αποφάσεως

1. Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 89/104 — Παράλληλη εισαγωγή
φαρμάκων κατόπιν επικολλήσεως πρόσθετης εξωτερικής ετικέτας
(Άρθρο 30 ΕΚ· οδηγία του Συμβουλίου 89/104, άρθρο 7 § 2)

2. Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 89/104 — Παράλληλη εισαγωγή φαρμάκων κατόπιν ανασυσκευασίας και εκ νέου επικολλήσεως του σήματος (Οδηγία 89/104 του Συμβουλίου, άρθρο 7 § 2)
3. Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 89/104 — Παράλληλη εισαγωγή φαρμάκων κατόπιν ανασυσκευασίας και εκ νέου επικολλήσεως του σήματος (Οδηγία 89/104 του Συμβουλίου, άρθρο 7 § 2)
4. Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 89/104 — Παράλληλη εισαγωγή φαρμάκων κατόπιν ανασυσκευασίας και εκ νέου επικολλήσεως του σήματος (Άρθρο 30 ΕΚ· οδηγία 89/104 του Συμβουλίου, άρθρο 7 § 2)
5. Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 89/104 — Παράλληλη εισαγωγή φαρμάκων κατόπιν ανασυσκευασίας και εκ νέου επικολλήσεως του σήματος (Οδηγία 89/104 του Συμβουλίου, άρθρο 7 § 2)

1. Το άρθρο 7, παράγραφος 2, της πρώτης οδηγίας 89/104 περί σημάτων πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί νομίμως να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση φαρμακευτικού προϊόντος που έχει εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος με την αρχική εσωτερική και εξωτερική του συσκευασία, στο οποίο ο εισαγωγέας έχει επικολλήσει πρόσθετη εξωτερική ετικέτα, εκτός εάν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

ποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών·

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

— αποδεικνύεται ότι η άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος από τον δικαιούχο του, με σκοπό να απαγορευθεί η εμπορία του προϊόντος επί του οποίου επικολλήθηκε νέα ετικέτα υπ' αυτό το σήμα, θα συντέινε στην τεχνητή στεγανο-

— αναφέρεται σαφώς επί της νέας συσκευασίας ποιος έχει επικολλήσει τη νέα ετικέτα στο προϊόν και το όνομα του παρασκευαστή του·

- η παρουσίαση του προϊόντος στο οποίο επικολλήθηκε νέα ετικέτα δεν μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος ή τη φήμη του δικαιούχου του· επομένως, η συσκευασία δεν πρέπει να είναι ελαττωματική, κακής ποιότητας ή να χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, και
 - ο εισαγωγέας ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση προς πώληση του προϊόντος στο οποίο επικολλήθηκε νέα ετικέτα και του παραδώσει, εφόσον του ζητηθεί, δείγμα του προϊόντος αυτού.
2. Η προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία η ανασυσκευασία του φαρμακευτικού προϊόντος, μέσω νέας συσκευασίας και εκ νέου επικολλήσεως του σήματος ή μέσω επικολλήσεως ετικέτας επί της συσκευασίας που περιέχει το προϊόν, πρέπει να είναι αναγκαία για τη μεταγενέστερη διάθεση στο εμπόριο εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, στο μέτρο που πρόκειται για τη μία από τις προϋποθέσεις οι οποίες, εφόσον πληρούνται, εμποδίζουν τον δικαιούχο του σήματος, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104 περί σημάτων να αντιταχθεί στην εν λόγω διάθεση στο εμπόριο, αφορά αποκλειστικά την ανασυσκευασία και όχι τον συγκεκριμένο τρόπο ή σύστημα αλλαγής με το οποίο αυτή πραγματοποιείται.

Συγκεκριμένα, η μεταβολή την οποία συνεπάγεται οποιαδήποτε νέα συσκευασία ή επικόλληση νέας ετικέτας σε φάρμακο που φέρει το σήμα δημιουργεί εξ ορισμού πραγματικούς κινδύνους για την εγγύηση προελεύσεως που αποσκοπεί στη διασφάλιση του σήματος. Ο δικαιούχος του σήματος μπορεί επομένως να απαγορεύει τη μεταβολή αυτή, εκτός αν η νέα συσκευασία ή η επικόλληση νέας ετικέτας είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η εμπορία των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων και για να διασφαλιστούν, επιπλέον, τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου του σήματος.

(βλ. σκέψεις 30, 32, διατακτ. 1)

(βλ. σκέψη 39, διατακτ. 2)

3. Το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί νομίμως να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος είτε όταν ο εισαγωγέας έχει ανασυσκευάσει το προϊόν και έχει επικολλήσει εκ νέου το σήμα είτε όταν έχει επικολλήσει ετικέτα επί της συσκευασίας που περιέχει το προϊόν, εκτός αν συντρέχουν πέντε προϋποθέσεις, μία

εκ των οποίων είναι η προϋπόθεση ότι η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος ή τη φήμη του δικαιούχου του. Η προϋπόθεση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες η συσκευασία είναι ελαττωματική, κακής ποιότητας ή προχειροφτιαγμένη. Συγκεκριμένα, ένα ανασυσκευασμένο φαρμακευτικό προϊόν θα μπορούσε να παρουσιαστεί με μη προσήκοντα τρόπο και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη του σήματος, ιδίως στην περίπτωση που η συσκευασία ή η ετικέτα, μολονότι δεν είναι ούτε ελαττωματικές ούτε κακής ποιότητας ή προχειροφτιαγμένες, μπορούν να θίξουν την αξία του σήματος βλέποντας τη σοβαρή και ποιοτική εικόνα που έχει αποκτήσει συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και την εμπιστοσύνη που μπορεί να εμπνεύσει στο οικείο κοινό.

Συναφώς, το ζήτημα αν το γεγονός ότι ο παράλληλος εισαγωγέας:

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

- επιθέτει στη συσκευασία αυτή το δικό του λογότυπο ή έμβλημα είτε

μία δική του γενική σύνθεση είτε μια γενική σύνθεση που χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα (πρόσθεση σήματος) ή

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

- αναγράφει το όνομα του παράλληλου εισαγωγέα με κεφαλαία γράμματα,

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

(βλ. σκέψεις 40, 43-44, 47, διατακτ. 34)

4. Στις διαφορές της κύριας δίκης στις οποίες αντιδικούν παρασκευάστριες φαρμακευτικών προϊόντων με παράλληλους εισαγωγείς και εμπόρους φαρμακευτικών προϊόντων κατά των οποίων οι πρώτες άσκησαν προσφυγές για προσβολή των δικαιωμάτων τους επί του σήματος λόγω του ότι φάρμακα παραγωγής τους εισήχθησαν παράλληλα και διατέθηκαν στο εμπόριο σε κράτος μέλος από τους εν λόγω εισαγωγείς, κατόπιν νέας συσκευασίας και επικολής νέας ετικέτας, οι παράλληλοι εισαγωγείς φέρουν το βάρος αποδείξεως της συνδρομής των προϋποθέσεων υπό τις οποίες γίνεται δεκτό ότι

σκευάσει το προϊόν και το όνομα του παρασκευαστή του·

- η παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος δεν μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος ή τη φήμη του δικαιούχου του. Επομένως, η συσκευασία δεν πρέπει να είναι ελαττωματική, κακής ποιότητας ή να χαρακτηρίζεται από προχειρότητα·
- ο εισαγωγέας πρέπει να ειδοποιήσει τον δικαιούχο του σήματος πριν από τη διάθεση προς πώληση του ανασυσκευασμένου προϊόντος και πρέπει να του παράσχει, εφόσον του ζητηθεί, ένα δείγμα του ανασυσκευασμένου προϊόντος,
- η άσκηση του δικαιώματος επί του σήματος από τον δικαιούχο του, με σκοπό να απαγορευθεί η εμπορία των ανασυσκευασμένων προϊόντων υπ' αυτό το σήμα, θα συντέινει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών·
- η ανασυσκευασία δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία·
- αναφέρεται σαφώς επί της νέας συσκευασίας ποιος έχει ανασυ-

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

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

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

(βλ. σκέψεις 48, 54, διατακτ. 5)

5. Όταν ο παράλληλος εισαγωγέας παρέλειψε να ειδοποιήσει προηγουμένως τον

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

(βλ. σκέψη 64, διατακτ. 6)