Συλλογή της Νομολογίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
MACIEJ SZPUNAR
της 25ης Μαΐου 2016 [1]

Υπόθεση C-223/15

combit Software GmbH
κατά
Commit Business Solutions Ltd
[αίτηση του Oberlandesgericht Düsseldorf (Γερμανία)

για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)]

«Διανοητική ιδιοκτησία — Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 — Άρθρο 1, παράγραφος 2 — Ενιαίος χαρακτήρας του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρο 102, παράγραφος 1 — Απαγόρευση πράξεων παραποιήσεως/απομιμήσεως απαγγελθείσα από δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Εδαφικό πεδίο εφαρμογής — Περιορισμός του εδαφικού πεδίου εφαρμογής της απαγορεύσεως λόγω ελλείψεως κινδύνου συγχύσεως σε κράτος μέλος άλλο από αυτό του επιληφθέντος δικαστηρίου — Βάρος αποδείξεως»

Εισαγωγή

1. Η παρούσα αίτηση προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στο Δικαστήριο την ευκαιρία να αναπτύξει τη νομολογία του που απορρέει από την απόφαση DHL Express France [2] και να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες απαγόρευση, απαγγελθείσα βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο β′, και του άρθρου 102, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [3], μπορεί να συνοδεύεται με κατά τόπον περιορισμό.

2. Η σχετική προβληματική ανέκυψε από απόφαση γερμανικού δικαστηρίου, το οποίο δικάζει ως δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, ασκηθείσας από τον δικαιούχο του λεκτικού σήματος «combit» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία ζητείται να απαγορευθεί η χρήση του σημείου «Commit» για προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της πληροφορικής.

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η γαλλική.

2 — Απόφαση της 12ης Απριλίου 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

3 — Κανονισμός του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009 (ΕΕ 2009, L 78, σ. 1). Οι όροι «Ένωση», «σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και «δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αντικαθιστούν την παλαιά ορολογία από τις 23 Μαρτίου 2016, δυνάμει του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2424 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΕ 2015, L 341, σ. 21).

Το νομικό πλαίσιο

3. Οι αιτιολογικές σκέψεις 3 και 16 του κανονισμού 207/2009 έχουν ως εξής:

«(3) Για να συνεχισθεί η επιδίωξη των [...] σκοπών [της Ένωσης], εμφανίζεται ως αναγκαίο να προβλεφθεί καθεστώς σημάτων [της Ένωσης] το οποίο θα παρέχει στις επιχειρήσεις το δικαίωμα να αποκτούν, σύμφωνα με ενιαία διαδικασία, σήματα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] τα οποία θα προστατεύονται κατά τρόπο ενιαίο και θα παράγουν τα αποτελέσματά τους σε όλο το έδαφος της Ένωσης]. Η αρχή του ενιαίου χαρακτήρα του σήματος [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] θα πρέπει να ισχύει εφόσον ο παρών κανονισμός δεν προβλέπει άλλως.

[...]

(16) Οι αποφάσεις περί εγκυρότητας και παραποίησης/απομίμησης των σημάτων [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] είναι απαραίτητο να ισχύουν και να καλύπτουν το σύνολο της Ένωσης], δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφεύγονται αντιφατικές αποφάσεις [...] και να μην προσβάλλεται ο ενιαίος χαρακτήρας των σημάτων [της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. [...]»

4. Το άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009 ορίζει:

«Το σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] έχει ενιαίο χαρακτήρα. Παράγει τα αυτά αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ένωση]: δεν δύναται να καταχωρισθεί, να μεταβιβασθεί, να γίνει αντικείμενο παραίτησης, ή απόφασης περί έκπτωσης του δικαιούχου εκ των δικαιωμάτων του ή περί ακυρότητος, ούτε να απαγορευθεί η χρήση του, παρά μόνο για ολόκληρη την Ένωση]. Η αρχή αυτή ισχύει, εκτός αντιθέτου διατάξεως του παρόντος κανονισμού.»

5. Το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού αυτού [4] ορίζει:

«Το σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο, να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

[...]

β) κάθε σημείο για το οποίο, λόγω του ταυτοσήμου ή της ομοιότητάς του με το σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών οι οποίες καλύπτονται από το σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης από μέρους του κοινού· ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης μεταξύ σημείου και σήματος·

[...]».

4 — Όπως είχε κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως της κύριας δίκης. Θα σημειώσω ότι το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, σημείο 11, του κανονισμού 2015/2424, περιέχει μια στην ουσία ανάλογη διάταξη, εκτός της διευκρινίσεως ότι οι αγωγές για παραποίηση/απομίμηση δεν θίγουν τα προγενέστερα δικαιώματα, που αποκτήθηκαν πριν από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως ή την ημερομηνία προτεραιότητας του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Κατά το άρθρο 102, παράγραφος 1, του ίδιου κανονισμού:

«Όταν ένα δικαστήριο σημάτων [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει/απομιμηθεί ή έχει απειλήσει να παραποιήσει/απομιμηθεί σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και εφόσον δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που το αποκλείουν, εκδίδει απόφαση που απαγορεύει στον εναγόμενο να συνεχίσει τις πράξεις της παραποίησης/απομίμησης ή την επαπειλούμενη παραποίηση/απομίμηση. Λαμβάνει επίσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα κατάλληλα μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση αυτής της απαγόρευσης.»

Τα πραγματικά περιστατικά της διαφοράς της κύριας δίκης

7. Η combit Software GmbH, εταιρία γερμανικού δικαίου, είναι δικαιούχος γερμανικού λεκτικού σήματος και λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προστατεύουν το σημείο «combit», για προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της πληροφορικής.

8. Η Commit Business Solutions Ltd είναι εταιρία ισραηλινού δικαίου, η οποία πωλεί λογισμικό με το λεκτικό σημείο «Commit» σε πολυάριθμες χώρες μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος στο οποίο πρόσβαση παρέχει ο διαδικτυακός ιστότοπός της (www.commitcrm.com). Κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως της κύριας δίκης, σε αυτόν τον ιστότοπο οι προσφορές πωλήσεως ήσαν διαθέσιμες στη γερμανική γλώσσα και το λογισμικό, άπαξ αγοραζόταν ηλεκτρονικά, μπορούσε να παραδοθεί απευθείας στη Γερμανία.

9. Η combit Software ενήγαγε την Commit Business Solutions ενώπιον του Landgericht Düsseldorf (πρωτοβάθμιου δικαστηρίου του Ντύσσελντορφ, Γερμανία), ως δικαστηρίου σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επιτύχει την απαγόρευση της χρήσεως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης του λεκτικού σημείου «Commit» για λογισμικό, με βάση κίνδυνο συγχύσεως με το σήμα combit της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικουρικώς, η ενάγουσα επικαλέστηκε το γερμανικό σήμα της και ζήτησε να απαγορευθεί η χρήση του επίμαχου στην κύρια δίκη λεκτικού σημείου στη Γερμανία.

10. Το Landgericht Düsseldorf δέχθηκε το επικουρικό αίτημα της combit Software και εξέδωσε απόφαση εις βάρος της Commit Business Solutions με βάση το γερμανικό σήμα, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως μεταξύ των σημείων «combit» και «Commit» για τον Γερμανό καταναλωτή των συγκεκριμένων προϊόντων. Αντιθέτως, το Landgericht Düsseldorf απέρριψε λόγω ελλείψεως χρήσεως το κύριο αίτημα που στηριζόταν στο σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Η combit Software άσκησε κατά της αποφάσεως αυτής έφεση ενώπιον του Oberlandesgericht Düsseldorf (δευτεροβάθμιου δικαστηρίου του Ντύσσελντορφ) σχετικά με την απόρριψη του στηριζόμενου στο σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτήματός της και προκειμένου να επιτύχει την απαγγελία απαγορεύσεως καλύπτουσας το σύνολο του εδάφους της Ένωσης.

12. Το αιτούν δικαστήριο, δικάζοντας ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπίστωσε ότι, σε αντίθεση με τα κριθέντα στον πρώτο βαθμό, αποδεικνύεται η χρήση του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο επικαλείται η εφεσείουσα. Διαπίστωσε, επιπλέον, ότι η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως μεταξύ των εν λόγω σημείων στη Γερμανία αποτελεί δεδικασμένο, πλην όμως η κατάσταση είναι διαφορετική όσον αφορά τις αγγλόφωνες χώρες. Κατά το αιτούν δικαστήριο, οι καταναλωτές σε αυτές τις χώρες είναι σε θέση να εκλάβουν το σήμα combit ως συντομογραφία των δύο όρων «com» και «bit», που έχουν ελάχιστα διακριτικό χαρακτήρα στον τομέα της πληροφορικής, καθώς και να καταλάβουν αμέσως τη σημασία της λέξεως «commit», οπότε η ηχητική ομοιότητα μεταξύ των συγκρουόμενων σημείων εξουδετερώνεται από την εννοιολογική διαφορά τους.

13. Έτσι, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται ως προς την εφαρμογή της αρχής του ενιαίου χαρακτήρα του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κατάσταση όπως αυτή της υποθέσεως της κύριας δίκης, όπου η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως δεν μπορεί να διαπιστωθεί για όλα τα κράτη μέλη, και ειδικά για τις αγγλόφωνες χώρες. Παρατηρεί, αφενός, ότι η αυστηρή εφαρμογή της αρχής αυτής θα είχε ως αποτέλεσμα να μπορεί ο δικαιούχος του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύει τη χρήση ενός συγκρουόμενου σημείου επίσης εντός των κρατών μελών στα οποία ουδείς κίνδυνος συγχύσεως υπάρχει. Αφετέρου, σημειώνει ότι, αν δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να εξετάσει τον κίνδυνο συγχύσεως μεμονωμένα για κάθε ένα από τα κράτη μέλη, η εξέταση αυτή θα επιβράδυνε τη διαδικασία και θα προκαλούσε σημαντικά έξοδα για τους διαδίκους.

Τα προδικαστικά ερωτήματα και η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου

14. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το Oberlandesgericht Düsseldorf αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να θέσει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«Πώς επιδρά στην εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως ενός λεκτικού σήματος [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] το γεγονός ότι από τη σκοπιά του μέσου καταναλωτή ορισμένων κρατών μελών η ηχητική ομοιότητα του [ως άνω] σήματος με μια ονομασία η οποία προσβάλλει το εν λόγω σήμα εξουδετερώνεται μέσω της εννοιολογικής τους διαφοράς, ενώ από τη σκοπιά του μέσου καταναλωτή άλλων κρατών μελών κάτι τέτοιο δεν ισχύει:

α) Για την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως αποτελεί καθοριστικό παράγοντα η άποψη των καταναλωτών ορισμένων κρατών μελών, η άποψη των καταναλωτών των υπόλοιπων κρατών μελών ή η άποψη ενός υποθετικού μέσου καταναλωτή του συνόλου των κρατών μελών;

β) Όταν ο κίνδυνος συγχύσεως υφίσταται μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει παραποίηση/απομίμηση [...] σήματος [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] σε ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα πρέπει τότε να γίνεται διάκριση μεταξύ των μεμονωμένων κρατών μελών;»

15. Η απόφαση περί παραπομπής, φέρουσα ημερομηνία 12 Μαΐου 2015, περιήλθε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 18 Μαΐου 2015. Γραπτές παρατηρήσεις υπέβαλαν οι διάδικοι της κύριας δίκης, η Πολωνική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με εξαίρεση την Πολωνική Κυβέρνηση, οι εν λόγω μετέχοντες στη διαδικασία παρέστησαν επίσης κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, η οποία διεξήχθη στις 3 Μαρτίου 2016.

Ανάλυση

16. Με τα προδικαστικά ερωτήματα, που προτείνω να αναλυθούν από κοινού, το αιτούν δικαστήριο ερωτά στην ουσία αν η απαγόρευση, που στο πλαίσιο της αγωγής για παραποίηση/απομίμηση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγγέλθηκε δυνάμει του άρθρου 102, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009, μπορεί να συνοδεύεται με κατά τόπον περιορισμό, λόγω του ότι η διαπίστωση της υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως, κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού αυτού, δεν ισχύει, για γλωσσικούς λόγους, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

17. Εν ανάγκη, διερωτάται επίσης ως προς τις ακριβείς προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να θεωρείται δυνατός ένας τέτοιος περιορισμός.

Η αρχή του ενιαίου χαρακτήρα του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18. Το δίκαιο των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται στην αρχή του ενιαίου χαρακτήρα του σήματος αυτού, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009 [5].

19. Η αρχή αυτή δικαιολογείται από αυτόν τούτο τον σχεδιασμό της Ένωσης ως ενιαίου εδαφικού χώρου ο οποίος συνιστά ενιαία αγορά [6]. Ο σκοπός του συστήματος του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να παρέχονται εντός της εσωτερικής αγοράς συνθήκες ανάλογες με αυτές που υπάρχουν σε μια εθνική αγορά. Έτσι, τα ενιαία δικαιώματα, όπως το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγυώνται ότι ο δικαιούχος είναι ο ίδιος στο σύνολο του εδάφους, στο οποίο αυτά ισχύουν και διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, πλην ρητής αντίθετης διατάξεως [7], το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγει τα ίδια αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ένωση [8].

20. Κατά τις αιτιολογικές σκέψεις 3 και 16 του κανονισμού 207/2009, έκφραση της εν λόγω αρχής αποτελεί η απαίτηση ομοιόμορφης προστασίας των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης, οπότε είναι απαραίτητο οι αποφάσεις περί του κύρους και της παραποιήσεως/απομιμήσεως των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράγουν αποτελέσματα και να εκτείνονται σε ολόκληρη την Ένωση.

21. Πάντως, το άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009 δεν αναφέρεται ρητώς στα αποτελέσματα των κυρώσεων που επιβάλλονται κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου ενός σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 102 του εν λόγω κανονισμού.

22. Έτσι, η προβληματική που ανέκυψε στην υπόθεση της κύριας δίκης αφορά το ευρύτερο συστημικό περιεχόμενο της αρχής του ενιαίου χαρακτήρα και θέτει το ζήτημα —που συζητείται έντονα στη θεωρία [9]— των συνεπειών της αρχής αυτής στις καταστάσεις τις οποίες δεν αναφέρει ειδικά το άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009.

Επί του εδαφικού πεδίου εφαρμογής της απαγορεύσεως

23. Από τον ενιαίο χαρακτήρα του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συναχθεί ότι απαγόρευση συνεχίσεως πράξεων παραποιήσεως/απομιμήσεως ή επαπειλούμενης παραποιήσεως/απομιμήσεως, απαγγελλόμενη από δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 102, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009, εκτείνεται κατ' αρχήν στο σύνολο του εδάφους της Ένωσης.

5 — Βλ., σε διάφορα πλαίσια, αποφάσεις της 18ης Σεπτεμβρίου 2008, Armacell κατά ΓΕΕΑ (C-514/06 P, EU:C:2008:511, σκέψεις 54 και 57)· της 12ης Απριλίου 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, σκέψεις 40 έως 45), και της 19ης Δεκεμβρίου 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, σκέψεις 41 έως 43).

6 — Βλ. τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε κατόπιν παραγγελίας της Επιτροπής από το Ινστιτούτο Max Planck για το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο του ανταγωνισμού, «Study on the overall functioning of the European trade mark system» (Μελέτη της όλης λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος των σημάτων), Μόναχο, 2011, σημεία 1.13 έως 1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

7 — Βλ. άρθρα 110 (για την απαγόρευση της χρήσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει προγενέστερων δικαιωμάτων) και 111 (για προγενέστερα δικαιώματα τοπικής ισχύος) του κανονισμού 207/2009.

8 — Βλ. αποφάσεις της 22ας Ιουνίου 1994, IHT Internationale Heiztechnik και Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, σκέψεις 53 έως 55), και της 19ης Δεκεμβρίου 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, σκέψη 42).

9 — Βλ. Von Mühlendahl, A., «Community trade mark riddles: territoriality and unitary character», *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2008, σ. 66· Sosnitza, O., «Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2011, σ. 465· Schnell, S., «The Community trade mark: unitary EU right — EU-wide injunction?», *EIPR*, 2011, σ. 210· Żelechowski, Ł., «Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions», *EIPR*, 2013, σ. 287, και «Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego», *Europejski Przegląd Sądowy*, 2012, αριθ. 2, σ. 19, και αριθ. 4, σ. 28.

24. Πράγματι, αφενός, η δικαιοδοσία δικαστηρίου σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτό επιλαμβάνεται βάσει του άρθρου 97, παράγραφοι 1 έως 4, του κανονισμού 207/2009, το οποίο αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία, εκτείνεται σε ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης. Αφετέρου, το παρεχόμενο δυνάμει του κανονισμού αυτού αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου εκτείνεται στο σύνολο του εν λόγω εδάφους, στο οποίο τα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τυγχάνουν ομοιόμορφης προστασίας [10].

25. Πάντως, αυτή η βασική σκέψη πρέπει να συμβαδίζει με την απαίτηση να μην μπορεί ο δικαιούχος, επικαλούμενος το αποκλειστικό δικαίωμά του, να απαγορεύει τη χρήση σημείου που δεν είναι ικανό να θίξει τις λειτουργίες του σήματος.

26. Πράγματι, κατά πάγια νομολογία, από τον κανονισμό 207/2009 παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα προκειμένου ο δικαιούχος του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει τη δυνατότητα να προστατεύει τα ειδικά συμφέροντά του, δηλαδή να διασφαλίσει ότι το σήμα αυτό μπορεί να επιτελέσει τις λειτουργίες του. Συνεπώς, η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις όπου η χρήση του σημείου από τρίτον θίγει ή δύναται να θίξει τις λειτουργίες του σήματος [11].

27. Όπως το Δικαστήριο διαπίστωσε στην απόφαση DHL Express France, το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της απαγορεύσεως μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιοριστεί λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων αυτών [12].

28. Έτσι, είμαι της γνώμης ότι η απάντηση που πρέπει να δοθεί στα ερωτήματα που ανέκυψαν στο πλαίσιο της παρούσας υποθέσεως μπορεί, σε κάποιον βαθμό, να συναχθεί από την εν λόγω απόφαση.

29. Πράγματι, το Δικαστήριο έκρινε ότι, όταν δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνει ότι οι πράξεις παραποιήσεως/απομιμήσεως ή επαπειλούμενης παραποιήσεως/απομιμήσεως περιορίζονται σε ένα μόνο κράτος μέλος ή σε μέρος του εδάφους της Ένωσης, μεταξύ άλλων επειδή ο εναγόμενος αποδεικνύει ότι η χρήση του επίμαχου σημείου δεν θίγει ή δεν δύναται να θίξει τις λειτουργίες του σήματος, ιδίως για γλωσσικούς λόγους, το δικαστήριο αυτό πρέπει να περιορίσει το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της απαγορεύσεως την οποία απαγγέλλει [13].

30. Όσον αφορά το κατά το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β′, του κανονισμού 207/2009 αποκλειστικό δικαίωμα, το οποίο αφορά η παρούσα υπόθεση, η δυνητικά υπό αμφισβήτηση ουσιώδης λειτουργία του σήματος είναι ο προσδιορισμός της εμπορικής προελεύσεως του σημαινόμενου προϊόντος ή της σημαινόμενης υπηρεσίας. Πάντως, προσβολή αυτής της ουσιώδους λειτουργίας, σε περίπτωση χρήσεως όμοιου σημείου, μπορεί να αποκλειστεί όταν δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως.

31. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, εφόσον ο κίνδυνος συγχύσεως μπορεί να αποκλειστεί, παραδείγματος χάριν για γλωσσικούς λόγους όπως στην υπόθεση της κύριας δίκης, σε μέρος του εδάφους της Ένωσης, οπότε η αφορώσα αυτό το μέρος της Ένωσης χρήση ενός βαλλόμενου σημείου δεν είναι ικανή να θίξει τις λειτουργίες του σήματος, η περίσταση αυτή δικαιολογεί περιορισμό του εδαφικού πεδίου εφαρμογής μιας απαγορεύσεως η οποία απαγγέλλεται δυνάμει του άρθρου 102, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009.

10 — Απόφαση της 12ης Απριλίου 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, σκέψεις 38 και 39).

11 — Αποφάσεις της 12ης Νοεμβρίου 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, σκέψη 54)· της 18ης Ιουνίου 2009, L'Oréal κ.λπ. (C-487/07, EU:C:2009:378, σκέψη 60), και της 23ης Μαρτίου 2010, Google France και Google (C-236/08 έως C-238/08, EU:C:2010:159, σκέψη 49).

12 — Απόφαση της 12ης Απριλίου 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, σκέψη 46 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

13 — Απόφαση της 12ης Απριλίου 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, σκέψη 48). Το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι ο περιορισμός της απαγορεύσεως είναι επιβεβλημένος επίσης όταν ο ενάγων έχει περιορίσει το εδαφικό πεδίο της αγωγής του.

Επί των προϋποθέσεων του περιορισμού

32. Κατά την εξέταση του ζητήματος αν είναι σκόπιμος ο περιορισμός του εδαφικού πεδίου εφαρμογής μιας απαγορεύσεως σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, το επιληφθέν δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι ένας τέτοιος περιορισμός συνιστά εξαίρεση από την αρχή του ενιαίου χαρακτήρα του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

33. Η σκέψη αυτή δικαιολογεί, μεταξύ άλλων, αντιστροφή του βάρους αποδείξεως υπέρ του αιτούντος την απαγόρευση.

34. Όπως προκύπτει από την απόφαση DHL Express France [14], ο εναγόμενος οφείλει να αποδείξει ότι, σε μέρος του εδάφους της Ένωσης, η χρήση του επίμαχου σημείου δεν θίγει ή δεν δύναται να θίξει τις λειτουργίες του σήματος.

35. Μια τέτοια κατανομή του βάρους αποδείξεως επηρεάζει την ανάλυση στην οποία πρέπει να προβεί το δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

36. Πρώτον, δεδομένου ότι ο περιορισμός της απαγορεύσεως πρέπει να προταθεί από τον εναγόμενο και να αιτιολογηθεί αναφορικά με συγκεκριμένο μέρος του εδάφους της Ένωσης, το επιληφθέν δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν οφείλει να εξετάσει αν ο κίνδυνος συγχύσεως υπάρχει μεμονωμένα για κάθε κράτος μέλος.

37. Συναφώς, δεν συμμερίζομαι τη θέση που φαίνεται να συνάγεται από τη νομολογία ορισμένων εθνικών δικαστηρίων.

38. Συγκεκριμένα, στην απόφασή του για τα σήματα που περιέχουν το πρόθημα «Volks-», η οποία κατά κύριο λόγο άπτεται του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ′, του κανονισμού 207/2009, το Bundesgerichtshof (ανώτατο ομοσπονδιακό δικαστήριο, Γερμανία) δεν απέκλεισε, στο πλαίσιο αγωγής στηριζόμενης στο στοιχείο β′ της διατάξεως αυτής, το ενδεχόμενο να πρέπει το δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσει αυτεπαγγέλτως αν η διαπίστωση κινδύνου συγχύσεως ισχύει για τα σύνολο του εδάφους της Ένωσης [15].

39. Σε μια σχετικά πρόσφατη απόφαση, το High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [γενικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο (Αγγλία και Ουαλία), Ηνωμένο Βασίλειο] φαίνεται να έκρινε ότι, σε περίπτωση αιτήματος πανευρωπαϊκής απαγορεύσεως, στηριζόμενου στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β′, του κανονισμού 207/2009, ο ενάγων —ο οποίος φέρει το βάρος αποδείξεως της παραποιήσεως/απομιμήσεως— οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως μεμονωμένα σε κάθε κράτος μέλος και συναφώς δεν μπορεί να στηριχθεί σε «τεκμήρια» [16].

14 — Απόφαση της 12ης Απριλίου 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, σκέψη 48).

15 — Βλ. απόφαση της 11ης Απριλίου 2013 — I ZR 214/11, σκέψη 67. Στην απόφαση εκείνη, το Bundesgerichtshof εξέθεσε ότι, εφόσον η ενάγουσα ζητούσε την απαγγελία απαγορεύσεως βάσει του στοιχείου β′ για ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης, το αίτημα αυτό θα μπορούσε να γίνει δεκτό μόνον αν το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε διακριτικό χαρακτήρα σε ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης. Βλ,. όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ της αποφάσεως αυτής και της παρούσας προδικαστικής παραπομπής, Lambrecht, A., «EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren», GRUR-Prax, 2015, σ. 280.

16 — Βλ. απόφαση του High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, Enterprise Holding Inc v Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), και ιδίως σκέψεις 10 και 27. Ο Άγγλος δικαστής δέχθηκε ότι η κρίση αυτή είναι συζητήσιμη με γνώμονα την απόφαση της 12ης Απριλίου 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

40. Μια τέτοια κρίση, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να συμβαδίζει με τη λύση που το Δικαστήριο έδωσε με την απόφαση DHL Express France, ότι η στηριζόμενη στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009 απαγόρευση πρέπει κατ' αρχήν να έχει πανευρωπαϊκή εμβέλεια, εκτός αν ο εναγόμενος εναντιώνεται σε αυτό αποδεικνύοντας ότι η διαπίστωση της υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως μπορεί να γίνει δεκτή μόνο για κάποια συγκεκριμένα κράτη μέλη [17].

41. Κατ' εμέ, ο αιτών την απαγόρευση, δικαιούχος του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπληρώνει την υποχρέωσή του αποδείξεως όταν αποδεικνύει την ύπαρξη παραποιήσεως/απομιμήσεως ή επαπειλούμενης παραποιήσεως/απομιμήσεως. Αντιθέτως, ο εναγόμενος φέρει εξ ολοκλήρου το δικονομικό βάρος που συνδέεται με τον ενδεχόμενο περιορισμό της απαγορεύσεως.

42. Το δικονομικό αυτό βάρος περιλαμβάνει το βάρος επικλήσεως (onus proferendi) και το βάρος αποδείξεως εν στενή εννοία (onus probandi) [18]. Επομένως, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία ο εναγόμενος θέτει με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία το ζήτημα αυτό, το επιληφθέν δικαστήριο δεν οφείλει να εξετάσει αυτεπαγγέλτως αν η ανάλυσή του ως προς την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως ισχύει για το σύνολο του εδάφους της Ένωσης.

43. Μια τέτοια κατανομή του βάρους αποδείξεως, η οποία συνεπάγεται την υποχρέωση του εναγομένου να προβάλει και να αποδείξει ότι είναι αναγκαίος ο κατά τόπον περιορισμός, έχει γίνει δεκτή από ορισμένο αριθμό εθνικών δικαστηρίων [19]. Η θεωρία παρατηρεί ότι μια τέτοια αντιστροφή του βάρους αποδείξεως δικαιολογείται πλήρως από το γεγονός ότι πρόκειται για εξαίρεση από την αρχή του ενιαίου χαρακτήρα του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ο εναγόμενος οφείλει να αποδείξει ότι η διαπίστωση σχετικά με την προσβολή των δικαιωμάτων του δικαιούχου δεν ισχύει για κάποια συγκεκριμένα κράτη μέλη [20].

44. Δεύτερον, το επιληφθέν δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβει υπόψη τον εξαιρετικό χαρακτήρα του κατά τόπον περιορισμού της απαγορεύσεως επίσης για τον καθορισμό του επιπέδου της αποδείξεως την οποία απαιτείται να προσκομίσει ο εναγόμενος.

45. Συναφώς, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ δύο περιπτώσεων.

46. Αφενός, το βάρος επικλήσεως και το βάρος αποδείξεως εν στενή εννοία αποτελούν πτυχές που διέπονται αποκλειστικά από το ομοιόμορφο δίκαιο των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι συνδέονται στενά με την εφαρμογή του ουσιαστικού δικαίου. Εξάλλου, αποτελεί πάγια νομολογία ότι η κατανομή του βάρους αποδείξεως στον τομέα των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, αλλά εμπίπτει στο δίκαιο της Ένωσης. Πράγματι, αν το ζήτημα αυτό υπαγόταν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, ο σκοπός ομοιόμορφης προστασίας του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να διακυβευθεί [21].

17 — Απόφαση της 12ης Απριλίου 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, σκέψη 48). Αντιθέτως, το Δικαστήριο δεν έχει ακόμη την ευκαιρία να αποφανθεί επί του εδαφικού πεδίου αγωγής στηριζόμενης σε σήμα το οποίο χαίρει φήμης κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του ίδιου κανονισμού. Όσον αφορά τη δυνατότητα επικλήσεως ενός τέτοιου σήματος για την εναντίωση στην καταχώριση μεταγενέστερου εθνικού σήματος, βλ. απόφαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

18 — Ένας τέτοιος τρόπος αντιλήψεως του δικονομικού βάρους είναι γνωστός, μεταξύ άλλων, στο πολωνικό δίκαιο (*ciężar twierdzenia i dowodu*) και στο γερμανικό δίκαιο (*Darlegungs- und Beweislast*). Βλ. Adrych-Brzezińska, I., «Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym», LEX Wolters Kluwer, Βαρσοβία, 2015, σ. 55.

19 — Βλ. απόφαση του Oberster Gerichtshof (Ανωτάτου Δικαστηρίου, Αυστρία) της 12ης Ιουνίου 2012 στην υπόθεση 17 Ob 27/11m (σκέψη 2.2, στοιχείο b), και παρατιθέμενη νομολογία των γερμανικών δικαστηρίων και των δικαστηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ashby, S., «Enforcement of A Community Trade Mark», στο *The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook, Sweet & Maxwell*, 2015, σ. 196.

20 — Βλ Schennen, D., στο Eisenführ, G., Schennen, D., «Gemeinschaftsmarkenverordnung», 4η έκδοση, Carl Heymanns Verlag, Κολωνία, 2014, άρθρο 1, σημείο 33, και Sosnitza, O., όπ.π., σ. 469.

21 — Βλ., στο ίδιο πνεύμα, αποφάσεις της 18ης Οκτωβρίου 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, σκέψη 73), και της 22ας Μαρτίου 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, σκέψη 59).

47. Αφετέρου, το επίπεδο της απαιτούμενης αποδείξεως και ο τρόπος αποδείξεως διέπονται αυτοτελώς από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ανήκει το επιληφθέν δικαστήριο. Πράγματι, πρόκειται για πτυχές δικονομικού δικαίου οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 101, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009, και πλην των πτυχών τις οποίες ρητώς αφορά ο κανονισμός αυτός, εξακολουθούν να διέπονται από το εθνικό δίκαιο του forum.

48. Πάντως, εφαρμόζοντας τους εθνικούς κανόνες περί του επιπέδου της αποδείξεως και των τρόπων αποδείξεως το επιληφθέν δικαστήριο οφείλει να φροντίσει να μη διακυβευθεί ο σκοπός ομοιόμορφης προστασίας του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

49. Θα σημειώσω ότι η απόδειξη, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ένας κίνδυνος συγχύσεως είναι γεωγραφικά οριοθετημένος, μπορεί να απαιτεί σημαντική προσπάθεια, ιδίως όταν η απόδειξη αυτή αφορά μια άλλη χώρα από αυτή του forum. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, ο εναγόμενος, προκειμένου να επιτύχει περιορισμό του εδαφικού πεδίου εφαρμογής της απαγορεύσεως, πρέπει να προβάλει την πτυχή αυτή, παραθέτοντας συναφώς συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Επιπλέον, με την επιφύλαξη ότι οι κανόνες του εθνικού δικονομικού δικαίου το προβλέπουν, δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να απαιτήσει από τον εναγόμενο να προσκομίσει τη συγκεκριμένη απόδειξη που καθιστά δυνατό να αποκλειστεί η ύπαρξη επαπειλούμενης παραποιήσεως/απομιμήσεως σε ένα ή σε περισσότερα κράτη μέλη.

50. Υπό το πρίσμα όλων αυτών των παρατηρήσεων, περιορισμός του εδαφικού πεδίου εφαρμογής της απαγορεύσεως είναι επιβεβλημένος όταν ο εναγόμενος προβάλλει συγκεκριμένη επιχειρηματολογία καθιστώσα δυνατό να αποκλειστεί η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως σε ένα ή σε περισσότερα κράτη μέλη και, εν ανάγκη, προσκομίζει τη σχετική με αυτό απόδειξη. Επομένως, δεν είναι έργο δικαστηρίου σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επελήφθη βάσει του άρθρου 97, παράγραφοι 1 έως 4, του κανονισμού 207/2009, να εξετάσει αυτεπαγγέλτως αν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως μεμονωμένα για κάθε κράτος μέλος.

Επί της αποτελεσματικότητας της απαγορεύσεως

51. Πρέπει να υπομνησθεί ότι, απαγγέλλοντας την απαγόρευση, δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει, μεταξύ άλλων, να βεβαιωθεί ότι το λαμβανόμενο μέτρο θα είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό και ότι θα εφαρμόζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία εμποδίων στο θεμιτό εμπόριο και να παρέχονται διασφαλίσεις κατά της καταχρηστικής χρήσεως[22].

52. Συναφώς, το δικαστήριο αυτό θα πρέπει να φροντίσει ώστε η απαγόρευση της συνεχίσεως των πράξεων παραποιήσεως/απομιμήσεως ή επαπειλούμενης παραποιήσεως/απομιμήσεως —στην περίπτωση κατά την οποία η απαγόρευση αυτή συνοδεύεται με κατά τόπον περιορισμό— να παραμένει αποτελεσματική υπό το πρίσμα των ιδιαιτέρων συνθηκών της αγοράς.

53. Θα σημειώσω ότι το Δικαστήριο, εξετάζοντας στη σκέψη 48 της αποφάσεως DHL Express France τη δυνατότητα του κατά τόπον περιορισμού της απαγορεύσεως[23], αναφέρθηκε στις συνθήκες της υποθέσεως της κύριας δίκης. Εξ αυτού δύναται να συναχθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές συνθήκες, περιορισμός του εδαφικού πεδίου εφαρμογής της διαταγής θα ήταν αντίθετος προς τον σκοπό ομοιόμορφης προστασίας του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

22 — Βλ. άρθρο 3 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ 2004, L 157, σ. 45).

23 — Απόφαση της 12ης Απριλίου 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

54. Αυτό θα μπορούσε, κατ' εμέ, να συμβαίνει όταν, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς στην οποία λαμβάνει χώρα η προσβολή —όπως εν προκειμένω η αγορά του λογισμικού που πωλείται μέσω του Διαδικτύου— πρέπει να λαμβάνεται ως σημείο αφετηρίας ότι η προσβολή αφορά το έδαφος της Ένωσης στο σύνολό του.

55. Επομένως, απαγγέλλοντας απαγόρευση, το επιληφθέν δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει επίσης να λάβει υπόψη τους τρόπους εμπορίας των συγκεκριμένων προϊόντων, προκειμένου να αποφασίσει αν ο περιορισμός του εδαφικού πεδίου εφαρμογής της απαγορεύσεως δεν συνεπάγεται τον κίνδυνο να την καταστήσει αναποτελεσματική.

Πρόταση

56. Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, προτείνω στο Δικαστήριο να απαντήσει στα προδικαστικά ερωτήματα του Oberlandesgericht Düsseldorf ως εξής:

Το γεγονός ότι ο κίνδυνος συγχύσεως δύναται να αποκλειστεί, για γλωσσικούς λόγους, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι ικανό να δικαιολογήσει περιορισμό του εδαφικού πεδίου εφαρμογής της απαγορεύσεως που απαγγέλλεται από δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο β', και του άρθρου 102, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας τέτοιος περιορισμός είναι επιβεβλημένος όταν ο εναγόμενος προβάλλει συγκεκριμένη επιχειρηματολογία καθιστώσα δυνατό να αποκλειστεί η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως σε ένα ή σε περισσότερα κράτη μέλη και, εν ανάγκη, προσκομίζει τη σχετική με αυτό απόδειξη. Δεν είναι έργο δικαστηρίου σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επελήφθη βάσει του άρθρου 97, παράγραφοι 1 έως 4, του κανονισμού 207/2009, να εξετάσει αυτεπαγγέλτως αν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως μεμονωμένα για κάθε κράτος μέλος. Επιπλέον, το δικαστήριο αυτό οφείλει να μην περιορίσει το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της απαγορεύσεως όταν ο περιορισμός αυτός συνεπάγεται τον κίνδυνο να καταστεί αναποτελεσματική η απαγόρευση.