ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα)
της 9ης Ιανουαρίου 2003 *

Στην υπόθεση C-292/00,

που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 234 ΕΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου μεταξύ

Davidoff & Cie SA,

Zino Davidoff SA

και

Gofkid Ltd,

η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερμηνεία των άρθρων 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και 5, παράγραφος 2, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1),

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (έκτο τμήμα),

συγκείμενο από τους J.-P. Puissochet, πρόεδρο τμήματος, C. Gulmann (εισηγητή), Β. Σκουρή, F. Macken και N. Colneric, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: F. G. Jacobs
γραμματέας: H. A. Rühl, κύριος υπάλληλος διοικήσεως,

λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις που κατέθεσαν:

— οι Davidoff & Cie SA και Zino Davidoff SA, εκπροσωπούμενες από τον J. Frisinger, Rechtsanwalt,

— η Gofkid Ltd, εκπροσωπούμενη από τον M. Wirtz, Rechtsanwalt,

— η Πορτογαλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον L. Inez Fernandes και την I. Vieira Lopes,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από την K. Banks, επικουρούμενη από τον W. Berg, Rechtsanwalt,

έχοντας υπόψη την έκθεση ακροατηρίου,

αφού άκουσε τις προφορικές παρατηρήσεις των Davidoff & Cie SA και Zino Davidoff SA, εκπροσωπούμενων από τον J. Frisinger, της Gofkid Ltd, εκπροσω-

πούμενης από τον M. Wirtz, της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενης από τον J. E. Collins, επικουρούμενο από τον M. Tappin, barrister, και της Επιτροπής, εκπροσωπούμενης από τον W. Berg, κατά τη συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2001,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 21ης Μαρτίου 2002,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1 Με διάταξη της 27ης Απριλίου 2000, που περιήλθε στο Δικαστήριο στις 31 Ιουλίου 2000, το Bundesgerichtshof (Γερμανία) υπέβαλε, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 234 ΕΚ, δύο προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία του άρθρων 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και 5, παράγραφος 2, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1, στο εξής: οδηγία).

2 Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν κατά την εκδίκαση διαφοράς μεταξύ αφενός των εταιριών Davidoff & Cie SA και Zino Davidoff SA (οι οποίες στη συνέχεια θα αναφέρονται από κοινού ως Davidoff), που είναι εγκατεστημένες στην Ελβετία και ασχολούνται με τη διανομή ειδών πολυτελείας που φέρουν το σήμα Davidoff, και αφετέρου της εγκατεστημένης στο Χονγκ Κονγκ εταιρίας Gofkid Ltd (στο εξής: Gofkid), αντικείμενο δε της διαφοράς είναι η χρησιμοποίηση από τη Gofkid στη Γερμανία του σήματος Durffee.

Νομικό πλαίσιο

3 Στην ένατη και στη δέκατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας αναφέρονται τα εξής:

«[...] για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων και της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών, είναι βασικό να παρέχεται στο μέλλον η αυτή προστασία στα καταχωρισμένα σήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία όλων των κρατών μελών· [...] αυτό, πάντως, δεν στερεί από τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να παρέχουν ευρύτερη προστασία στα σήματα που έχουν αποκτήσει φήμη·

[...] η προστασία που παρέχει το καταχωρισμένο σήμα, της οποίας σκοπός είναι ιδίως η διασφάλιση της αρχικής λειτουργίας του σήματος, είναι απόλυτη σε περίπτωση ταυτότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών· [...] η προστασία ισχύει επίσης σε περίπτωση ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών· [...] η έννοια της ομοιότητας πρέπει οπωσδήποτε να ερμηνεύεται σε σχέση με τον κίνδυνο σύγχυσης· [...] ο κίνδυνος σύγχυσης, η εκτίμηση του οποίου εξαρτάται από πολυάριθμους παράγοντες, και ιδίως από το κατά πόσον είναι γνωστό το σήμα στην αγορά, από την ενδεχόμενη συσχέτιση με το χρησιμοποιούμενο ή καταχωρισμένο σημείο, από τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προσδιοριζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, αποτελεί την ειδική προϋπόθεση της προστασίας· [...] τα μέσα με τα οποία μπορεί να διαπιστώνεται ο κίνδυνος σύγχυσης, και ιδίως το βάρος της απόδειξης, υπόκεινται στους εθνικούς δικονομικούς κανόνες τους οποίους δεν θίγει η παρούσα οδηγία.»

4 Το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4, της οδηγίας ορίζει τα εξής:

«1. Ένα σήμα δεν καταχωρίζεται ή, αν έχει καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο:

α) εάν είναι πανομοιότυπο με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα δηλώνεται ή είναι καταχωρισμένο είναι πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες προστατεύεται το προγενέστερο σήμα,

β) εάν, λόγω της ταυτότητάς του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα.

[...]

4. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι ένα σήμα δεν γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο εφόσον και κατά το μέτρο που:

α) το σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο εθνικό σήμα [...] και πρόκειται να καταχωριστεί ή έχει καταχωριστεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον το προγενέστερο σήμα έχει φήμη στο κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται, η δε χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος, χωρίς νόμιμη αιτία, θα απέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη,

[...]».

5 Το άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας προβλέπει τα εξής:

«1. Το καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

α) σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί,

β) σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το σήμα.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να προβλέπει ότι ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημείο πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί, εάν αυτό χαίρει φήμης μέσα στο κράτος μέλος και η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, θα απέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.»

Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

6 Η Davidoff εμπορεύεται, υπό το σήμα Davidoff, το οποίο έχει καταχωριστεί ως διεθνές σήμα, με επέκταση προστασίας και στη Γερμανία, ανδρικά καλλυντικά,

κονιάκ, γραβάτες, σκελετούς γυαλιών, πούρα, σιγαρίλος και τσιγάρα, καθώς και τα σχετικά παρεπόμενα είδη, πίπες και καπνό και τα σχετικά παρεπόμενα είδη, καθώς επίσης και δερμάτινα είδη.

7 Η Gofkid είναι δικαιούχος του λεκτικού/εικονιστικού σήματος Durffee, το οποίο καταχωρίστηκε στη Γερμανία μετά από το σήμα Davidoff.

8 Η Gofkid εμπορεύεται υπό το σήμα αυτό ευγενή μέταλλα ή κράματά τους, καθώς και προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί ή έχουν επικαλυφθεί με ευγενή μέταλλα ή κράματά τους, όπως χειροτεχνήματα ή διακοσμητικά αντικείμενα, σερβίτσια (εκτός από μαχαιροπήρουνα), διακοσμητικά τραπεζιού, σταχτοδοχεία, θήκες τσιγάρων και πούρων, πίπες για τσιγάρα και πούρα, κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας, πολύτιμους λίθους, ρολόγια και μηχανήματα μετρήσεως του χρόνου.

9 Η Davidoff ενήγαγε την Gofkid ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων και ζήτησε αφενός να υποχρεωθεί η εναγομένη, υπό την απειλή χρηματικής ποινής, να παύσει να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της το σήμα Durffee και αφετέρου να διαγραφεί το εν λόγω σήμα. Η Davidoff ισχυρίστηκε ότι υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ του εν λόγω σήματος και του σήματος Davidoff. Κατά την Davidoff, η Gofkid χρησιμοποιεί τον ίδιο χαρακτηριστικό τρόπο γραφής, ιδίως των στοιχείων «D» και «ff», που χρησιμοποιείται στο σήμα Davidoff. Η εναγομένη σκοπίμως μιμήθηκε το σήμα Davidoff, προκειμένου να επωφεληθεί, σε σχέση με τα δικά της προϊόντα, από το γόητρό του και τη διαφημιστική του ισχύ. Η χρησιμοποίηση του σήματος Durffee προσβάλλει τη φήμη του σήματος Davidoff, καθόσον το κοινό δεν συσχετίζει το κινεζικό έδαφος με την παραγωγή προϊόντων πολυτελείας υψηλής ποιότητας.

10 Η Gofkid ζήτησε την απόρριψη της αγωγής, ισχυριζόμενη ότι δεν υπάρχει ούτε κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των δύο σημάτων ούτε δυνατότητα μεταβιβάσεως της φήμης του ενός σήματος στο άλλο. Κατά την Gofkid, η χρησιμοποιούμενη για το σήμα Davidoff γραμματοσειρά «English» χρησιμοποιείται συχνά για προϊόντα για καπνιστές, αλλά και για ρολόγια, κοσμήματα και συναφή είδη.

11 Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή. Απορρίφθηκε επίσης η έφεση της Davidoff κατά της αποφάσεως του εν λόγω του δικαστηρίου. Κατόπιν αυτού η Davidoff άσκησε αναίρεση ενώπιον του Bundesgerichtshof.

12 Με τη διάταξη παραπομπής, το τελευταίο αναφερθέν δικαστήριο επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

— στη διαφορά της κύριας δίκης η Davidoff ζητεί την προστασία σήματος που χαίρει φήμης κατά της χρήσης άλλου σήματος, η οποία αφορά εν μέρει πανομοιότυπα και εν μέρει παρόμοια προϊόντα,

— το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο απέρριψαν την αγωγή και την έφεση αντίστοιχα της Davidoff με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως,

— τα δύο επίμαχα σήματα είναι παρόμοια,

— εντούτοις, για να εξακριβωθεί αν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως, είναι αναγκαία η περαιτέρω ανάλυση των πραγματικών στοιχείων,

— πρέπει επομένως να εξεταστεί αν τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας παρέχουν προστασία στα σήματα που χαίρουν φήμης ακόμη και στην περίπτωση χρήσης ορισμένου σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα,

— οι δύο αυτές διατάξεις εφαρμόζονται, αν ληφθεί υπόψη το γράμμα τους, μόνο στην περίπτωση που τα οικεία προϊόντα δεν είναι παρόμοια,

— εντούτοις, η ευρεία ερμηνεία, κατά την οποία οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση χρήσης σημείων για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα, θα μπορούσε να βασιστεί στο επιχείρημα ότι η προστασία των φημισμένων σημάτων δικαιολογείται κατά μείζονα λόγο στην περίπτωση χρήσης σημείων για τέτοια προϊόντα παρά στην περίπτωση χρήσης τους για μη παρόμοια προϊόντα,

— αν όμως πρέπει να γίνει απλώς γραμματική ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων, τίθεται το ζήτημα αν οι διατάξεις αυτές ρυθμίζουν περιοριστικώς την έκταση της προστασίας που παρέχεται κατά το εθνικό δίκαιο στα φημισμένα σήματα ή επιτρέπουν τη θέσπιση συμπληρωματικών εθνικών διατάξεων για την προστασία ιδιαίτερα των σημάτων αυτών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό σε περίπτωση χρήσης μεταγενέστερου σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα.

13 Το Bundesgerichtshof, κρίνοντας ότι η επίλυση της διαφοράς εξαρτάται από την ερμηνεία των άρθρων 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, ανέστειλε την ενώπιόν του διαδικασία και υπέβαλε στο Δικαστήριο τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1) Πρέπει οι διατάξεις των άρθρων 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και 5, παράγραφος 2, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ [...] να ερμηνευθούν (και ενδεχομένως να εφαρμοστούν) υπό την έννοια ότι τα κράτη μέλη έχουν την εξουσία να παρέχουν ευρύτερη προστασία στα φημισμένα σήματα ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες το νεότερο σήμα χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εμπορεύματα ή υπηρεσίες που είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια με εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα;

2) Ρυθμίζουν περιοριστικώς τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων τη νομμότητα της κατά την εθνική νομοθεσία ευρύτερης προστασίας των φημισμένων σημάτων για τους λόγους που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις (αθέμιτη εκμετάλλευση ή βλαπτική χρησιμοποίηση του διακριτικού χαρακτήρα ή της φήμης του προγενέστερου σήματος χωρίς νόμιμη αιτία) ή επιτρέπουν τη θέσπιση συμπληρωματικών εθνικών διατάξεων προς προστασία των φημισμένων σημάτων από τα νεότερα σήματα τα οποία χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για πανομοιότυπα ή παρόμοια εμπορεύματα ή πανομοιότυπες ή παρόμοιες υπηρεσίες;»

Επί του πρώτου ερωτήματος

14 Με το πρώτο ερώτημα το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ' ουσίαν αν τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι τα κράτη μέλη έχουν την εξουσία να παρέχουν ειδική προστασία στα καταχωρισμένα σήματα που χαίρουν φήμης, όταν το νεότερο σήμα ή σημείο που είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το καταχωρισμένο σήμα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτει το καταχωρισμένο σήμα.

Παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο

15 Η Davidoff, η Πορτογαλική Κυβέρνηση και η Επιτροπή φρονούν ότι στο ερώτημα αυτό πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση, διότι η ειδική προστασία που παρέχουν τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας στα φημισμένα σήματα σε σχέση με τα μη παρόμοια προϊόντα πρέπει να παρέχεται κατά μείζονα λόγο σε σχέση με τα πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα.

16 Η Gofkid και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούν ότι επιβάλλεται να δοθεί αρνητική απάντηση στο πρώτο ερώτημα. Κατ' αυτές, η απάντηση αυτή υπαγορεύεται από το γράμμα των επίμαχων διατάξεων και είναι σύμφωνη με τη βούληση του κοινοτικού νομοθέτη. Εξάλλου, τα άρθρα 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', και 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας παρέχουν επαρκή προστασία στα σήματα που χαίρουν φήμης, καθόσον, όπως προκύπτει από τη νομολογία, και ιδίως από τις αποφάσεις της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-251/95, SABEL (Συλλογή 1997, σ. I-6191), και της 29ης Σεπτεμβρίου 1998, C-39/97, Canon (Συλλογή 1998, σ. I-5507), η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως γίνεται ευκολότερα δεκτή σε σχέση με τα φημισμένα σήματα.

Απάντηση του Δικαστηρίου

17 Επιβάλλεται εκ προοιμίου να διευκρινιστεί ότι το υποβαλλόμενο ερώτημα θα εξεταστεί στη συνέχεια από την άποψη μόνο του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας,

αλλά ότι η ερμηνεία που θα προκύψει από την εξέταση αυτή θα ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, και για το άρθρο 4 παράγραφος 4, στοιχείο α', της οδηγίας.

18 Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, αντίθετα από το άρθρο 5, παράγραφος 1, δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να θεσπίσουν στο εθνικό δίκαιο την προστασία που προβλέπει. Τους παρέχει απλώς την ευχέρεια να τη θεσπίσουν. Εφόσον έχει γίνει χρήση της ευχέρειας αυτής, τα σήματα που χαίρουν φήμης προστατεύονται επομένως τόσο με βάση το άρθρο 5, παράγραφος 1, όσο και με βάση το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας.

19 Το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας επιτρέπει να παρέχεται στα σήματα που χαίρουν φήμης ενισχυμένη προστασία σε σχέση με την παρεχόμενη από το άρθρο 5, παράγραφος 1.

20 Η προστασία είναι ενισχυμένη ως προς τα προϊόντα για τα οποία και τις υπηρεσίες για τις οποίες παρέχεται, καθόσον ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να απαγορεύει τη χρήση σημείων πανομοιότυπων ή παρόμοιων με το σήμα του για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι παρόμοια με εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα, δηλαδή σε περιπτώσεις που αποκλείεται η παροχή της προστασίας του άρθρου 5, παράγραφος 1, το οποίο εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με τα πανομοιότυπα ή τα παρόμοια προϊόντα ή τις πανομοιότυπες ή παρόμοιες υπηρεσίες.

21 Η ενισχυμένη αυτή πρστασία παρέχεται όταν η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, αποφέρει αχρεωστήτως όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή παραβλάπτει τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτή. Πρόκειται επομένως για ειδική προστασία κατά των προσβολών του διακριτικού χαρακτήρα ή της φήμης των οικείων σημάτων.

22 Στη διαφορά της κύριας δίκης το Bundesgerichtshof δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να δημιουργεί προβλήματα η απόδειξη της υπάρξεως κιδύνου συγχύσεως, οπότε ο δικαιούχος του φημισμένου σήματος θα μπορούσε να έχει έννομο συμφέρον για την προστασία του διακριτικού χαρακτήρα και της φήμης του σήματός του δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας.

23 Κατά συνέπεια, τίθεται το ερώτημα αν το γράμμα του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, το οποίο αφορά ρητά μόνο τη χρησιμοποίηση σημείου για μη παρόμοια προϊόντα ή μη παρόμοιες υπηρεσίες, εμποδίζει την εφαρμογή της διατάξεως αυτής και στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως του σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή για πανομοιότυπες ή παρόμοιες υπηρεσίες.

24 Συναφώς, επιβάλλεται εκ προοιμίου η παρατήρηση ότι το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας δεν πρέπει να ερμηνευθεί μόνο με βάση το γράμμα του, αλλά πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη η εν γένει οικονομία και οι στόχοι του συστήματος στο οποίο εντάσσεται.

25 Αν όμως ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω τελευταία αναφερθέντα στοιχεία, δεν θα μπορούσε να δοθεί στη διάταξη αυτή καμία ερμηνεία που θα είχε ως συνέπεια τη μικρότερη προστασία των φημισμένων σημάτων στην περίπτωση χρήσης σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες από ό,τι στην περίπτωση χρήσης σημείου για μη παρόμοια προϊόντα ή μη παρόμοιες υπηρεσίες.

26 Επί του σημείου αυτού δεν αμφισβητήθηκε σοβαρά ενώπιον του Δικαστηρίου το ότι το σήμα που χαίρει φήμης πρέπει, σε περίπτωση χρήσης σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, να προστατεύεται τουλάχιστον στην ίδια έκταση όπως και στην περίπτωση χρήσης σημείου για μη παρόμοια προϊόντα ή μη παρόμοιες υπηρεσίες.

27 Το βασικό ζήτημα που αποτέλεσε το αντικείμενο συζητήσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ήταν αν η προστασία του χαίροντος φήμης σήματος από τη χρήση σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, η οποία παραβλάπτει τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος αυτού, μπορεί να διασφαλιστεί βάσει απλώς του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας, οπότε δεν θα ήταν αναγκαίο να επιχειρηθεί η θεμελίωσή της στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

28 Συναφώς, μολονότι από τη δέκατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας προκύπτει ότι η προστασία που παρέχει το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της εν λόγω οδηγίας είναι απόλυτη, όταν η χρήση θίγει ή μπορεί να θίξει μία από τις λειτουργίες του σήματος (βλ. απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2002, C-206/01, Arsenal Football Club, Συλλογή 2002, σ. I-10273, σκέψεις 50 και 51), η εφαρμογή του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', εξαρτάται από την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως (βλ. απόφαση της 22ας Ιουνίου 2000, C-425/98, Marca Mode, Συλλογή 2000, σ. I-4861, σκέψη 34). Επιβάλλεται να τονιστεί ότι το Δικαστήριο, στις σκέψεις 20 και 21 της προπαρατεθείσας απόφασης SABEL, απέκλεισε τη δυνατότητα ευρείας ερμηνείας του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, το οποίο είναι ουσιαστικά ταυτόσημο με το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας αυτής, ερμηνείας που στηριζόταν κυρίως στο ότι το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας εφαρμόζεται, σύμφωνα με το γράμμα του, μόνο στην περίπτωση χρήσης σημείου για μη παρόμοια προϊόντα ή μη παρόμοιες υπηρεσίες.

29 Επομένως, αν από τις περιστάσεις συνάγεται ότι αποκλείεται η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, ο δικαιούχος σήματος που χαίρει φήμης δεν θα μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας για να αντιταχθεί στην προσβολή του διακριτικού χαρακτήρα ή της φήμης του σήματός του.

30 Υπό τις συνθήκες αυτές, στο πρώτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι τα κράτη μέλη έχουν την εξουσία να παρέχουν ειδική προστασία στα καταχωρισμένα σήματα που χαίρουν φήμης, όταν το νεότερο σήμα ή σημείο που είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το καταχωρισμένο σήμα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτει το καταχωρισμένο σήμα.

Επί του δεύτερου ερωτήματος

31 Κατόπιν της απαντήσεως που δόθηκε στο πρώτο ερώτημα, δεν χρειάζεται να εξεταστεί το δεύτερο, το οποίο υποβλήθηκε από το αιτούν δικαστήριο μόνο για την περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο.

Επί των δικαστικών εξόδων

32 Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν η Πορτογαλική Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και η Επιτροπή, που υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, δεν αποδίδονται. Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ' αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (έκτο τμήμα),

κρίνοντας επί των ερωτημάτων που του υπέβαλε με διάταξη της 27ης Απριλίου 2000 το Bundesgerichtshof, αποφαίνεται:

Τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και 5, παράγραφος 2, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι τα κράτη μέλη έχουν την εξουσία να παρέχουν ειδική προστασία στα καταχωρισμένα σήματα που χαίρουν φήμης, όταν το νεότερο σήμα ή σημείο που είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το καταχωρισμένο σήμα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτει το καταχωρισμένο σήμα.

Puissochet Gulmann Σκουρής

Macken Colneric

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 9 Ιανουαρίου 2003.

Ο Γραμματέας

R. Grass

Ο Πρόεδρος του έκτου τμήματος

J.-P. Puissochet