Συλλογή της Νομολογίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
GIOVANNI PITRUZZELLA
της 18ης Σεπτεμβρίου 2019[1]

Υπόθεση C-622/18

AR
κατά
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Établissements Gabriel Boudier SA

[αίτηση του Cour de cassation (Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Γαλλία)
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]

«Προδικαστική παραπομπή – Προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων – Έκπτωση από το δικαίωμα επί σήματος λόγω μη ουσιαστικής χρήσεως – Δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να αντιταχθεί στη χρήση από τρίτον πανομοιότυπου ή παρόμοιου σημείου για το χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της εκπτώσεως»

1. Δύναται ο δικαιούχος σήματος, ο οποίος ουδέποτε έκανε χρήση του και ο οποίος έχει κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του επ' αυτού λόγω μη ουσιαστικής χρήσεως μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της καταχωρίσεως, να ασκήσει αγωγή για παραποίηση/απομίμηση με αίτημα την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη, λόγω της χρήσεως από τρίτον, πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της εκπτώσεως, παρόμοιου σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση με το σήμα του;

2. Αυτό είναι, κατ' ουσίαν, το ερώτημα που έθεσε το Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, Γαλλία) με την αίτηση προδικαστικής αποφάσεως που αποτελεί το αντικείμενο των παρουσών προτάσεων, το οποίο αφορά την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', και των άρθρων 10 και 12 της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων[2].

3. Η εν λόγω αίτηση υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ, αφενός, του AR και, αφετέρου, των εταιριών Cooper International Spirits LLC (στο εξής: Cooper International), Établissements Gabriel Boudier SA (στο εξής: Établissements Boudier) και St Dalfour SAS (στο εξής: Dalfour), σχετικά με φερόμενες πράξεις παραποιήσεως/απομιμήσεως του καταχωρισθέντος γαλλικού σήματος «SAINT GERMAIN», οι οποίες τελέστηκαν πριν την έκπτωση του δικαιούχου από το δικαίωμά του επί του συγκεκριμένου σήματος.

1 Γλώσσα του πρωτοτύπου: η γαλλική.

2 ΕΕ 2008, L 299, σ. 25. Η οδηγία 2008/95 αντικαταστάθηκε, από της 15ης Ιανουαρίου 2019, από την οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα σήματα (ΕΕ 2015, L 336, σ. 1), η οποία την αναδιατύπωσε.

I. Το νομικό πλαίσιο

Α. Το δίκαιο της Ένωσης

4. Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95 ορίζει τα εξής:

«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 ταυτόσημο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες ταυτόσημες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί·

β) σημείο για το οποίο, λόγω του ταυτόσημου ή της ομοιότητάς του με το σήμα και του ταυτόσημου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού· ο κίνδυνος σύγχυσης συμπεριλαμβάνει τον κίνδυνο συσχέτισης του σημείου με το σήμα.»

5. Το άρθρο 10 της οδηγίας 2008/95, με τίτλο «Χρήση του σήματος», προβλέπει, στην παράγραφό του 1, τα εξής:

«Εάν, σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η διαδικασία της καταχώρισης, ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο κράτος μέλος, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί, ή εάν έχει διακόψει τη χρήση του επί μια συνεχή πενταετία, το σήμα υποβάλλεται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, εκτός νομίμου αιτίας για τη μη χρήση.»

6. Υπό τον τίτλο «Λόγοι έκπτωσης», το άρθρο 12 της οδηγίας 2008/95 ορίζει, στην παράγραφό του 1, τα εξής:

«Ο δικαιούχος του σήματος είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, επί διάστημα πέντε συνεχών ετών, δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο κράτος μέλος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί και δεν υπάρχει νόμιμη αιτία για τη μη χρήση.»

Β. Το γαλλικό δίκαιο

7. Το άρθρο R. 712-23 του code de la propriété intellectuelle (κώδικα διανοητικής ιδιοκτησίας) διευκρινίζει ότι «[η] ημερομηνία κατά την οποία ένα σήμα θεωρείται καταχωρισμένο, ιδίως για την εφαρμογή των άρθρων L. 712-4 και L. 712-5, είναι: 1° [ό]σον αφορά τα γαλλικά σήματα, εκείνη του *Bulletin officiel de la propriété industrielle* [Επίσημου Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας] όπου δημοσιεύθηκε η καταχώριση».

8. Κατά το άρθρο L. 713-1 του code de la propriété intellectuelle, «[η] καταχώριση του σήματος παρέχει στον δικαιούχο του δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του σήματος αυτού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αυτός έχει ορίσει».

9. Το άρθρο L. 713-2 του κώδικα αυτού, το οποίο απαγορεύει τις πράξεις που χαρακτηρίζονται, κατά το γαλλικό δίκαιο σημάτων, ως πράξεις «προσβολής σήματος δι' αναπαραγωγής», ορίζει τα εξής:

«Απαγορεύονται, χωρίς άδεια του δικαιούχου:

a) η αναπαραγωγή, η χρήση ή η επίθεση σήματος, ακόμη και με την προσθήκη λέξεων όπως "τρόπος, σύστημα, απομίμηση, είδος, μέθοδος", καθώς και η χρήση ενός σήματος που έχει αναπαραχθεί, για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπα με εκείνα που δηλώνονται στη σχετική καταχώριση […].»

10. Το άρθρο L. 713-3, στοιχείο b, του ίδιου κώδικα, το οποίο αφορά, αντιθέτως, τις πράξεις που εμπίπτουν στην κατηγορία της «προσβολής σήματος δι' απομιμήσεως», ορίζει ότι «[α]παγορεύονται, χωρίς άδεια του δικαιούχου, εφόσον δύναται εντεύθεν να προκληθεί κίνδυνος συγχύσεως στο κοινό […] [η] απομίμηση σήματος και η χρήση σήματος αποτελούντος αντικείμενο απομιμήσεως, για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπα ή παρόμοια με εκείνα που δηλώνονται στην καταχώριση».

11. Το άρθρο L. 714-5, πρώτο εδάφιο, του code de la propriété intellectuelle ορίζει τα εξής:

«Δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του ο δικαιούχος σήματος ο οποίος, χωρίς εύλογη αιτία, δεν προέβη σε ουσιαστική χρήση του σήματος αυτού, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία αυτό έχει καταχωριστεί, επί συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών.»

12. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου αυτού προβλέπει ότι «[η] έκπτωση από το δικαίωμα επί του σήματος αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία λήξεως της πενταετούς προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Έχει απόλυτο αποτέλεσμα.»

II. Η διαφορά της κύριας δίκης, το προδικαστικό ερώτημα και η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου

13. Ο AR, αναιρεσείων της κύριας δίκης, ήταν δικαιούχος του ημιεικονιστικού γαλλικού σήματος «SAINT GERMAIN», το οποίο κατατέθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2005 και του οποίου η καταχώριση δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου 2006, προς δήλωση, μεταξύ άλλων, των προϊόντων «αλκοολούχα ποτά (εκτός ζύθου), μηλίτης, χωνευτικά ποτά, οίνοι και δυνατά οινοπνευματώδη ποτά, αλκοολούχα εκχυλίσματα ή αποστάγματα» (στο εξής: επίμαχα στην κύρια δίκη προϊόντα).

14. Ο AR, πληροφορηθείς ότι η Cooper International, με έδρα στις ΗΠΑ, διένεμε λικέρ σαμπούκου υπό την ονομασία «St-Germain», παραγόμενο από την Dalfour και έναν υπεργολάβο της τελευταίας, την Établissements Boudier, ενήγαγε στις 8 Ιουνίου 2012 τις εν λόγω τρεις εταιρίες (στο εξής από κοινού: αναιρεσίβλητες της κύριας δίκης) ενώπιον του tribunal de grande instance de Paris (πολυμελούς πρωτοδικείου Παρισιού, Γαλλία) για προσβολή σήματος διά αναπαραγωγής ή, επικουρικώς, διά απομιμήσεως.

15. Στο πλαίσιο παράλληλης δίκης, κινηθείσας από την αμερικανικού δικαίου εταιρία Osez vous? International Spirits, LLC[3], το tribunal de grande instance de Nanterre (πολυμελές πρωτοδικείο της Nanterre, Γαλλία), με απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2013, στην οποία έγινε δεκτό ότι ο AR δεν είχε αποδείξει ουσιαστική χρήση του γαλλικού σήματος «SAINT GERMAIN» από της καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρίσεώς του, κήρυξε τον AR έκπτωτο από τα δικαιώματά του επί του εν λόγω σήματος για τα επίμαχα στην κύρια δίκη προϊόντα από τις 13 Μαΐου 2011, ήτοι μετά την παρέλευση

3 Από τα σχετικά με την εν λόγω δίκη έγγραφα προκύπτει ότι η εταιρία Osez vous? International Spirits, LLC είναι δικαιούχος του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «SAINT GERMAIN», το οποίο κατατέθηκε στις 17 Απριλίου 2007 προς δήλωση οίνων και άλλων οινοπνευματωδών ποτών, πλην του ζύθου.

πενταετίας από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της καταχωρίσεως του σήματος. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την απόφαση του cour d'appel de Versailles (εφετείου Βερσαλλιών, Γαλλία) της 11ης Φεβρουαρίου 2014, η οποία, δεδομένου ότι δεν ασκήθηκε κατ' αυτής αναίρεση, έχει καταστεί αμετάκλητη.

16. Ενώπιον του tribunal de grande instance de Paris (πολυμελούς πρωτοδικείου Παρισιού) ο AR ενέμεινε στις αξιώσεις του από την παραποίηση/απομίμηση για το μη καλυπτόμενο από την παραγραφή και προγενέστερο της εκπτώσεως χρονικό διάστημα, ήτοι για το χρονικό διάστημα από τις 8 Ιουνίου 2009 έως τις 13 Μαΐου 2011.

17. Με απόφαση της 16ης Ιανουαρίου 2015, το δικαστήριο αυτό, αφότου δέχθηκε ότι ουδεμία χρήση του επίμαχου σήματος είχε γίνει μετά την κατάθεσή του, απέρριψε το σύνολο των αιτημάτων του AR (στο εξής: απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Παρισιού).

18. Το cour d'appel de Paris (εφετείο Παρισιού, Γαλλία), με απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, επικύρωσε την ως άνω απόφαση (στο εξής: απόφαση του εφετείου Παρισιού). Αφότου επισήμανε, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων, ότι η προβαλλόμενη από τον AR προσβολή μπορούσε να εξεταστεί μόνον υπό το πρίσμα του άρθρου L. 713-3 του code de la propriété intellectuelle, ήτοι ως προσβολή σήματος δι' απομιμήσεως, το cour d'appel de Paris (εφετείο Παρισιού) έκρινε ότι η εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως για το κοινό προϋποθέτει ότι έχει γίνει εμπορική εκμετάλλευση του προβαλλομένου σήματος μέσω της οποίας ο δικαιούχος του το έχει φέρει σε επαφή με τους καταναλωτές. Συναφώς, το δικαστήριο αυτό υπενθύμισε κατ' αρχάς ότι το tribunal de grande instance de Nanterre (πολυμελές πρωτοδικείο της Nanterre), στην επικυρωθείσα από το cour d'appel de Versailles (εφετείο Βερσαλλιών) απόφασή του, είχε κηρύξει τη μερική έκπτωση του AR από τα δικαιώματά του επί του επίμαχου στην κύρια δίκη σήματος λόγω μη ουσιαστικής χρήσεως. Εν συνεχεία, το cour d'appel (εφετείο), αφότου εξέτασε τα προσκομισθέντα από τον AR έγγραφα κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, έκρινε ότι ο τελευταίος δεν κατόρθωσε να αποδείξει ότι είχε πράγματι γίνει χρήση του οικείου σήματος. Επομένως, συνήγαγε ότι ο AR δεν μπορούσε να προβάλει λυσιτελώς ούτε προσβολή της λειτουργίας εγγυήσεως της προελεύσεως του εν λόγω σήματος, το οποίο ο δικαιούχος του δεν είχε φέρει σε επαφή με το κοινό[4], ούτε προσβολή του παρεχόμενου από το εν λόγω σήμα δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεώς του[5].

19. Στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ο AR άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως του cour d'appel de Paris (εφετείου Παρισιού). Προς στήριξη της αιτήσεώς του αναιρέσεως, προβάλλει παράβαση των άρθρων L. 713-3 και L. 714-5 του code de la propriété intellectuelle. Προσάπτει στο cour d'appel de Paris (εφετείο Παρισιού) ότι απέρριψε τις αξιώσεις του από παραποίηση/απομίμηση, μολονότι κατά τη διάρκεια της πενταετίας που έπεται της καταχωρίσεως του σήματος είχε δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση στις συναλλαγές σημείου πανομοιότυπου ή παρόμοιου με το εν λόγω σήμα και ικανού να θίξει τις λειτουργίες του εν λόγω σήματος, δίχως να πρέπει να αποδείξει ουσιαστική χρήση του σήματος αυτού και, ως εκ τούτου, δίχως να πρέπει να αποδείξει ότι έγινε πράγματι εμπορική εκμετάλλευση του εν λόγω σήματος. Ο AR ισχυρίζεται ότι, στο μέτρο που η καταχώριση είναι αυτή που καθορίζει το αντικείμενο του αποκλειστικού δικαιώματος επί του σήματος, ο κίνδυνος συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου L. 713-3 του code de la propriété intellectuelle πρέπει να εκτιμάται κατά τρόπο αφηρημένο, με βάση το αντικείμενο της καταχωρίσεως του προβληθέντος, και ενδεχομένως μη χρησιμοποιηθέντος, σήματος και όχι σε σχέση με συγκεκριμένη κατάσταση στην αγορά, και ότι ως εκ τούτου κίνδυνος συγχύσεως είναι δυνατόν να υφίσταται, και, επομένως, να στοιχειοθετείται παραποίηση/απομίμηση, στην περίπτωση σήματος του οποίου δεν έχει γίνει χρήση και, ως εκ τούτου, είναι άγνωστο στους καταναλωτές. Επιπλέον, προβάλλει ότι δεν είναι αναγκαίο να έχει γίνει

4 Κατά τις εκτιμήσεις του cour d'appel de Paris (εφετείου Παρισιού), τα προσκομισθέντα από τον AR έγγραφα απλώς αποδείκνυαν την ύπαρξη προπαρασκευαστικών πράξεων για την εμπορική προώθηση της κρέμας κονιάκ που φέρει το επίμαχο στην κύρια δίκη σήμα, καθώς και τη συμμετοχή της εταιρίας ιδιοκτησίας του AR σε επαγγελματικές εκθέσεις κατά το έτος 2007.

5 Το cour d'appel de Paris (εφετείο Παρισιού) απέκλεισε, επίσης, την ύπαρξη προσβολής της επενδυτικής λειτουργίας του σήματος, την οποία ο AR είχε προβάλει επικαλούμενος την απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, Interflora και Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

πραγματική χρήση του προστατευόμενου σήματος για να εξακριβωθεί αν αυτό επιτελεί τις λειτουργίες του, ότι αρκεί το επίμαχο σημείο να θίγει τις «δυνητικές» λειτουργίες του σήματος, και ότι η εκτίμηση της παραποιήσεως/απομιμήσεως ανέκαθεν γινόταν με αναφορά στη χρήση του προσβάλλοντος το σήμα σημείου και όχι με αναφορά στη χρήση του καταχωρισμένου σήματος.

20. Οι αναιρεσίβλητες της κύριας δίκης, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι η χρήση ενός σημείου δύναται να προσβάλει το αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος μόνον όταν θίγει μία εκ των λειτουργιών του σήματος, ότι ένα σήμα επιτελεί την ουσιώδη λειτουργία του μόνον αν πράγματι χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο του με σκοπό την ένδειξη της εμπορικής προελεύσεως των προϊόντων ή υπηρεσιών που δηλώθηκαν κατά την καταχώρισή του και ότι, ελλείψει χρήσεως του σήματός του σύμφωνα με την ουσιώδη λειτουργία του, ο δικαιούχος του δεν μπορεί να παραπονείται για οποιαδήποτε προσβολή ή οποιονδήποτε κίνδυνο προσβολής της λειτουργίας αυτής. Ισχυρίζονται ότι, εκ των πραγμάτων, όταν ο δικαιούχος του σήματος δεν κάνει χρήση του σήματός του προς διάκριση των προϊόντων του, ουδείς κίνδυνος συντρέχει να οδηγηθεί το κοινό στην εκτίμηση ότι υφίσταται η παραμικρή σύνδεση μεταξύ των εν λόγω προϊόντων και εκείνων ενός τρίτου ο οποίος χρησιμοποιεί παρόμοιο σημείο και να εξαπατηθεί το κοινό ως προς την προέλευση των σχετικών προϊόντων. Κατά τις εταιρίες αυτές, το δίκαιο των σημάτων δεν θα επιτύγχανε τον σκοπό του και πλέον δεν θα αποτελούσε ουσιώδες στοιχείο ενός συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού αν έπρεπε να γίνει δεκτό ότι εκείνος ο οποίος αρκέστηκε να καταθέσει ένα σήμα, χωρίς ποτέ να κάνει χρήση του σήματος αυτού, έχει τη δυνατότητα να αξιώσει αποζημίωση από τρίτους που εκμεταλλεύονται παρόμοια σημεία. Τούτο θα ισοδυναμούσε με την αναγνώριση υπέρ του εν λόγω δικαιούχου ενός εντελώς αθέμιτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

21. Το αιτούν δικαστήριο συνάγει από το γεγονός ότι με τον λόγο αναιρέσεως προβάλλεται παράβαση του άρθρου L. 713-3 του code de la propriété intellectuelle ότι ο AR επικρίνει την απόφαση του cour d'appel de Paris (εφετείου Παρισιού) κατά το μέρος που εξέτασε την παραποίηση/απομίμηση μόνο με γνώμονα το άρθρο αυτό, το οποίο απαιτεί, για να υπάρξει παραποίηση/απομίμηση, να αποδειχθεί η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως για το κοινό[6]. Παραπέμποντας στην απόφαση της 18ης Ιουνίου 2009, L'Oréal κ.λπ. (C-487/07, EU:C:2009:378, σκέψεις 58 και 59), το εν λόγω δικαστήριο εκτιμά ότι, όσον αφορά την αξιολόγηση της προσβολής δι' απομιμήσεως, πρέπει να διερευνάται μόνον η φερόμενη προσβολή της ουσιώδους λειτουργίας του σήματος, λόγω αυτού του κινδύνου συγχύσεως.

22. Το αιτούν δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, στην απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, στο εξής: απόφαση Länsförsäkringar), το Δικαστήριο, αποφαινόμενο επί της ερμηνείας του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009[7], έκρινε ότι, κατά την πενταετία που έπεται της καταχωρίσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δικαιούχος του δύναται, σε περίπτωση κινδύνου συγχύσεως, να απαγορεύει σε τρίτους να κάνουν χρήση στις συναλλαγές σημείου πανομοιότυπου ή παρόμοιου με το σήμα του για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια με εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα αυτό, χωρίς να απαιτείται να αποδείξει ουσιαστική χρήση του εν λόγω σήματος για τα προϊόντα αυτά ή τις υπηρεσίες αυτές. Το αιτούν δικαστήριο, υπογραμμίζοντας ότι η ερμηνεία που έγινε δεκτή με την απόφαση εκείνη μπορεί να εφαρμοστεί για το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας 2008/95, δεδομένου ότι η διατύπωση των δύο διατάξεων είναι παρόμοια, επισημαίνει ότι η κατάσταση επί της οποίας το Δικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί με την εν λόγω απόφαση, όπου δεν είχε ακόμη παρέλθει η χρονική περίοδος των πέντε ετών και εξ ορισμού δεν μπορούσε να υποβληθεί αίτημα για έκπτωση από το δικαίωμα επί του σήματος λόγω μη ουσιαστικής χρήσεως, ήταν διαφορετική σε σχέση με την υπόθεση στη διαφορά της κύριας δίκης. Κατά το αιτούν δικαστήριο, στην υπό κρίση υπόθεση τίθεται το ζήτημα αν εκείνος ο οποίος ουδέποτε έκανε χρήση του σήματός του και ο οποίος έχει κηρυχθεί

6 Όπως επισήμανα στο σημείο 14 των παρουσών προτάσεων, ο AR είχε προβάλει ενώπιον του tribunal de grande instance de Paris (πολυμελούς πρωτοδικείου Παρισιού) επίσης παράβαση του άρθρου L. 713-2, το οποίο απαγορεύει την «προσβολή διά αναπαραγωγής» του σήματος.

7 Κανονισμός του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2009, L 78, σ. 1). Ο κανονισμός αυτός αντικαταστάθηκε, από 1ης Οκτωβρίου 2017, από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2017, L 154, σ. 1).

έκπτωτος των δικαιωμάτων του επί του σήματός του μετά την παρέλευση της πενταετίας, δύναται να παραπονεθεί για προσβολή της ουσιώδους λειτουργίας του σήματός του και επέλευση ζημίας λόγω της χρήσεως από τρίτον σημείου πανομοιότυπου ή παρόμοιου κατά τη διάρκεια της πενταετίας που έπεται της καταχωρίσεως του σήματος, και να ζητήσει αποζημίωση.

23. Ακριβώς στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2018, το Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο) ανέστειλε την ενώπιόν του διαδικασία και έθεσε στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«Πρέπει τα άρθρα 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', 10 και 12 της οδηγίας [2008/95] να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος σήματος ο οποίος δεν έχει κάνει ποτέ χρήση του σήματος και έχει εκπέσει των δικαιωμάτων του μετά την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της καταχωρίσεώς του δύναται να επιτύχει την επιδίκαση αποζημιώσεως για παραποίηση/απομίμηση, προβάλλοντας προσβολή της ουσιαστικής λειτουργίας του σήματός του, λόγω της χρήσεως από τρίτον, πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της εκπτώσεως, σημείου παρόμοιου με το εν λόγω σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπα ή παρόμοια με εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα αυτό;»

24. Στην υπόθεση που αποτελεί το αντικείμενο των παρουσών προτάσεων υποβλήθηκαν γραπτές παρατηρήσεις από τον AR, την Cooper International (από κοινού με την Dalfour), την Établissements Boudier, τη Γαλλική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, η οποία διεξήχθη στις 12 Ιουνίου 2019, οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι ανέπτυξαν προφορικώς τα επιχειρήματά τους.

III. Ανάλυση

A. Το καθεστώς εκπτώσεως από το δικαίωμα επί σήματος και η ratio του καθεστώτος αυτού

25. Το εναρμονισμένο δίκαιο των σημάτων των κρατών μελών, ακριβώς όπως το σύστημα του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζεται στην αναγνώριση δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσεως μόνο στους δικαιούχους διακριτικών σημείων που προορίζονται για χρήση στις συναλλαγές και, επομένως, προορίζονται να έχουν παρουσία στην αγορά.

26. Όπως διευκρίνισε το Δικαστήριο στην απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, σκέψη 32), από την αιτιολογική σκέψη 9 της οδηγίας 2008/95[8] συνάγεται, πράγματι, ότι η βούληση του νομοθέτη της Ένωσης ήταν η διατήρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από εθνικό σήμα να εξαρτάται από την προϋπόθεση της ουσιαστικής χρήσεως του σήματος αυτού.

27. Η εν λόγω προϋπόθεση χρήσεως, αφενός, σκοπεί να διασφαλίσει ότι το καταχωρισθέν σήμα επιτελεί τη διακριτική του λειτουργία πραγματικά και όχι μόνο δυνητικά και, αφετέρου, έχει σκοπούς που ευνοούν τον ανταγωνισμό.

28. Σήμα το οποίο δεν χρησιμοποιείται δύναται, πράγματι, να εμποδίσει τον ανταγωνισμό «περιορίζοντας το φάσμα των σημείων των οποίων την καταχώριση ως σημάτων μπορούν να ζητήσουν τρίτοι και στερώντας τους ανταγωνιστές από τη δυνατότητα χρήσεως του σήματος αυτού ή παρόμοιου κατά την εντός της εσωτερικής αγοράς παροχή υπηρεσιών ή διάθεση προϊόντων πανομοιότυπων ή παρόμοιων αυτών που προσδιορίζονται με το επίμαχο σήμα»[9].

8 Πρβλ. αιτιολογική σκέψη 10 του κανονισμού 207/2009 και, όσον αφορά τα τώρα εν ισχύι νομοθετήματα, αιτιολογική σκέψη 31 της οδηγίας 2015/2436 και αιτιολογική σκέψη 24 του κανονισμού 2017/1001.

9 Απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, σκέψη 32) (σχετικά με το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης)· πρβλ. προτάσεις της γενικής εισαγγελέα E. Sharpston στην υπόθεση εκείνη (EU:C:2012:422, σημεία 30 και 32). Βλ., επίσης, απόφαση Länsförsäkringar (σκέψη 25). Οι ίδιες εκτιμήσεις ισχύουν και για το εθνικό σήμα.

29. Για τους ίδιους λόγους η μη χρήση σήματος (εθνικού ή σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ενέχει επίσης τον κίνδυνο περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών [10]. Επομένως, η προϋπόθεση χρήσεως του σήματος υπηρετεί επίσης τους σκοπούς πραγματώσεως της εσωτερικής αγοράς.

30. Επομένως, τόσο οι οδηγίες εναρμονίσεως των δικαίων των σημάτων των κρατών μελών όσο και οι κανονισμοί που διέπουν το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τις διαδέχθηκαν, προβλέπουν ότι, καίτοι τα δικαιώματα επί του σήματος (του εθνικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αποκτώνται με μόνη την τυπική πράξη της καταχωρίσεως [11], η διατήρηση των δικαιωμάτων αυτών είναι δυνατή μόνον αν έχει γίνει «ουσιαστική χρήση» του σημείου στις συναλλαγές [12].

31. Το άρθρο 12, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95 [13], προβλέποντας την απώλεια των δικαιωμάτων επί του σήματος λόγω μη ουσιαστικής χρήσεως του σήματος αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίστηκε, σκοπεί να διασφαλίσει ότι το αποκλειστικό δικαίωμα που απορρέει από την καταχώριση δύναται να ασκηθεί μόνον επί σημείων που πράγματι επιτελούν τη διακριτική τους λειτουργία, καθώς και να διασφαλίσει ότι μόνον σήματα των οποίων πράγματι έγινε χρήση διατηρούνται στα μητρώα των εθνικών σημάτων.

32. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95 έκπτωση από το δικαίωμα επί του σήματος επέρχεται σε περίπτωση μη χρήσεως του σήματος επί χρονικό διάστημα πέντε ετών.

33. Το άρθρο 10, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95 διακρίνει, συναφώς, την περίπτωση όπου δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος κατά τη διάρκεια της πενταετίας που έπεται της καταχωρίσεώς του από εκείνη όπου υπήρξε έναρξη χρήσεως του σήματος, αλλά η χρήση του ανεστάλη για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών. Η υπόθεση που αποτελεί αντικείμενο των παρουσών προτάσεων αφορά αποκλειστικά την πρώτη από τις ως άνω περιπτώσεις, οπότε, στη συνέχεια των προτάσεων αυτών, θα αναφέρομαι μόνο σε αυτόν τον λόγο εκπτώσεως για μη χρήση.

Β. Η άσκηση του αποκλειστικού δικαιώματος επί του σήματος στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση

34. Η προστασία του καταχωρισμένου σήματος διασφαλίζεται με την αναγνώριση στον δικαιούχο αποκλειστικού δικαιώματος, το οποίο αποκλείει κάθε τρίτον από τη χρήση (χωρίς άδεια). Ωστόσο, αυτό το jus excludendi δεν είναι απόλυτο.

35. Αφενός, το εν λόγω αποκλειστικό δικαίωμα συνδέεται με τη δραστηριότητα του δικαιούχου (ή τρίτων εξουσιοδοτημένων από αυτόν) κατά την παραγωγή και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, αφορά τη χρήση του σήματος και όχι το σήμα αυτό καθ' εαυτό, πράγμα που αποκλείει την ερμηνεία των παρεχόμενων από τον εν λόγω τίτλο διανοητικής ιδιοκτησίας δικαιωμάτων ως κλασικών δικαιωμάτων κυριότητας [14].

10 Βλ. απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, σκέψη 32), πάντοτε όσον αφορά το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11 Βλ. άρθρο 5 της οδηγίας 2008/95 και άρθρο 9 του κανονισμού 2017/1001.

12 Βλ., όσον αφορά τα τώρα εν ισχύι νομοθετήματα, άρθρο 19, παράγραφος 1, της οδηγίας 2015/2436 και άρθρο 58, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 2017/1001.

13 Το άρθρο 12, παράγραφος 2, της οδηγίας 2008/95 προβλέπει άλλους λόγους εκπτώσεως από το δικαίωμα επί του σήματος, οι οποίοι δεν ασκούν επιρροή στην υπόθεση που αποτελεί το αντικείμενο των παρουσών προτάσεων.

14 Πρβλ. προτάσεις του γενικού εισαγγελέα M. Poiares Maduro στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Google France και Google (C-236/08 έως C-238/08, EU:C:2009:569, σημείο 103). Το σήμα κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως αγαθό καθ' εαυτό, ικανό να αποτελέσει το αντικείμενο μεταβιβάσεως ή παραχωρήσεως άδειας εκμεταλλεύσεως, αλλά, για τις ανάγκες των παρουσών προτάσεων, η συγκεκριμένη πτυχή του δικαιώματος επί του σήματος δεν λαμβάνεται υπόψη.

36. Αφετέρου, ενεργοποιείται μόνον όταν συντρέχουν τα συστατικά στοιχεία μιας εκ των περιπτώσεων που αναφέρει το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/95 [15], πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αποδεικνύονται παράνομη χρήση σημείου πανομοιότυπου ή παρόμοιου με το καταχωρισμένο σήμα, καθώς και η ύπαρξη (σοβαρής) βλάβης των συμφερόντων του δικαιούχου του που προστατεύονται με την εν λόγω διάταξη [16].

37. Το εναρμονισμένο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίκαιο των σημάτων επέκτεινε το αντικείμενο της αγωγής για παραποίηση/απομίμηση πέραν της τυπικής περιπτώσεως, η οποία αφορά την προσβολή της διακριτικής λειτουργίας του σήματος [17], όπου η βλάβη των συμφερόντων του δικαιούχου του σήματος συνοδεύεται από βλάβη του κοινού υπό τη μορφή του κινδύνου παραπλανήσεώς του κατά τις αγοραστικές και καταναλωτικές επιλογές του [18].

38. Το κριτήριο που οριοθετεί την έκταση της διασφαλιζόμενης προστασίας μέσω της αγωγής για παραποίηση/απομίμηση προσδιορίζεται από το Δικαστήριο σε συνάρτηση με τις νομικώς αναγνωρισμένες και προστατευόμενες λειτουργίες του σήματος, ήτοι, πέραν της ουσιώδους λειτουργίας ενδείξεως της προελεύσεως, τη λειτουργία της εγγυήσεως ποιότητας, τη λειτουργία του σήματος ως διαύλου επικοινωνίας, τη λειτουργία του ως επενδυτικού στοιχείου και τη λειτουργία του ως μέσου διαφημίσεως [19].

1. Πρέπει η παραποίηση/απομίμηση να εκτιμάται κατά τρόπο αφηρημένο ή συγκεκριμένο;

39. Ένα από τα ζητήματα που τίθεται όταν εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, και το οποίο συζητήθηκε ευρέως κατά την ενώπιον του Δικαστηρίου προφορική αλλά και έγγραφη διαδικασία, αφορά τον αφηρημένο ή συγκεκριμένο χαρακτήρα των εκτιμήσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να αποδειχθεί η ύπαρξη παραποιήσεως/απομιμήσεως. Πρέπει οι εκτιμήσεις αυτές να λαμβάνουν υπόψη μόνον τα στοιχεία που προκύπτουν από την καταχώριση του σήματος, ήτοι το κατατεθέν σημείο καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δηλώνονται στην αίτηση καταχωρίσεως, ή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλες περιστάσεις, άσχετες με τις συμφυείς με την καταχώριση;

40. Κατά τρόπο συνεπή με τον μη απόλυτο χαρακτήρα του αποκλειστικού δικαιώματος που παρέχεται από το σήμα, υπό την ανωτέρω διευκρινισθείσα έννοια, το Δικαστήριο τείνει, κατά κανόνα, να προκρίνει μια in concreto εκτίμηση των συστατικών στοιχείων της παραποιήσεως/απομιμήσεως, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη ιδίως ο πραγματικός τρόπος χρήσεως του σημείου που φέρεται ότι ο

15 Πρβλ. απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), στην οποία το Δικαστήριο, αφότου επισήμανε, παραπέμποντας στη δέκατη αιτιολογική σκέψη 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), η οποία προηγήθηκε της οδηγίας 2008/95, τον απόλυτο χαρακτήρα της προστασίας του σήματος σε περίπτωση ταυτότητας σημείων και ταυτότητας προϊόντων ή υπηρεσιών (σκέψη 50), διευκρίνισε, στις σκέψεις 51 και 52, ότι η άσκηση του αποκλειστικού δικαιώματος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας 89/104 (το οποίο είναι πανομοιότυπο με το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας 2008/95) πρέπει να επιφυλάσσεται για τις περιπτώσεις όπου η χρήση του σημείου από τρίτον προσβάλλει ή μπορεί να προσβάλει τις λειτουργίες του σήματος, και ιδίως την ουσιώδη λειτουργία της εγγυήσεως προελεύσεως, και ότι ο αποκλειστικός χαρακτήρας του δικαιώματος αυτού δύναται να δικαιολογηθεί μόνον εντός των ορίων του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω διατάξεως. Γενικότερα, όπως υπογράμμισε ο γενικός εισαγγελέας M. Poiares Maduro στις προτάσεις του στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Google France και Google (C-236/08 έως C-238/08, EU:C:2009:569, σημεία 101 έως 112), η προστασία του σήματος υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς και οριοθετήσεις που είναι αναγκαίοι ιδίως για τη διατήρηση της ελευθερίας του εμπορίου και του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και της ελευθερίας εκφράσεως. Ακριβώς για τον λόγο αυτόν ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί να αντιταχθεί σε εμπορική και μη εμπορική χρήση του προστατευόμενου σημείου η οποία κρίθηκε θεμιτή.

16 Βλ. αποφάσεις της 14ης Μαΐου 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, σκέψη 16), και της 12ης Νοεμβρίου 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, σκέψη 54).

17 Πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας 2008/95, ήτοι τη χρήση από τρίτον, χωρίς άδεια, σημείου πανομοιότυπου ή παρόμοιου με το καταχωρισμένο σήμα για παρόμοια αγαθά ή υπηρεσίες, στην οποία προστίθενται οι περιπτώσεις του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας αυτής (ταυτότητα σημείων και ταυτότητα προϊόντων ή υπηρεσιών) και του άρθρου 5, παράγραφος 2, της ίδιας οδηγίας (προστασία των σημάτων που χαίρουν φήμης).

18 Πρβλ. προτάσεις της γενικής εισαγγελέα J. Kokott στην απόφαση Leidseplein Beheer και de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, σημείο 28).

19 Βλ. απόφαση της 18ης Ιουνίου 2009, L'Oréal κ.λπ. (C-487/07, EU:C:2009:378, σκέψη 58).

μη εξουσιοδοτημένος τρίτος προσβάλλει [20], καθώς και το σύνολο των περιστάσεων που χαρακτηρίζουν την εν λόγω χρήση [21]. Με την προσέγγιση αυτή καθίσταται δυνατόν, αφενός, να διευκρινιστεί η διαχωριστική γραμμή μεταξύ νόμιμης και παράνομης χρήσεως του σήματος άλλου [22] και, αφετέρου, να προσδιοριστεί η ζημία του δικαιούχου σε σχέση με τη θιγείσα λειτουργία του σήματος [23].

41. Όταν, όπως συμβαίνει στη διαφορά της κύριας δίκης, η αγωγή για παραποίηση/απομίμηση αφορά την περίπτωση του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας 2008/95, η οποία προϋποθέτει ότι οι επικρινόμενες συμπεριφορές θίγουν τη διακριτική λειτουργία του καταχωρισμένου σήματος δημιουργώντας κίνδυνο συγχύσεως για το κοινό [24], η εκτίμηση σχετικά με το αν στοιχειοθετείται παραποίηση/απομίμηση αποκτά, σε μεγάλο βαθμό, συγκεκριμένο χαρακτήρα, δεδομένου του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει, στο πλαίσιο της εκτιμήσεως αυτής, ο τρόπος με τον οποίο το ενδιαφερόμενο κοινό αντιλαμβάνεται το σήμα αυτό.

42. Επομένως, εκτός από τα στοιχεία που απορρέουν από την καταχώριση, κατά την εκτίμηση της ομοιότητας των αντιπαρατιθέμενων σημείων και των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτά προσδιορίζουν, καθώς και κατά τη συνολική εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που συνδέονται, ιδίως, με την ένταση της εμπορικής εκμεταλλεύσεως του καταχωρισμένου προγενέστερου σήματος καθώς και με τον τρόπο εμπορίας του. Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν δυνατή, μεταξύ άλλων, τη στάθμιση των διαφόρων στοιχείων συγκρίσεως μεταξύ σημείων και μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών και τη διαμόρφωση του βαθμού προστασίας που πρέπει να παρέχεται στο εν λόγω σήμα ανάλογα με το αν το κοινό γνωρίζει το σήμα αυτό στην αγορά [25].

43. Εντούτοις, μολονότι παράγοντες που συνδέονται με τη χρήση του καταχωρισμένου σήματος στις συναλλαγές μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας 2008/95, διευρύνοντας το πεδίο προστασίας του σήματος αυτού σε σχέση με το πεδίο προστασίας που απορρέει από μια αφηρημένη εκτίμηση συναχθείσα αποκλειστικά βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από την καταχώριση [26], το αντίστροφο, κατά τη γνώμη μου, δεν επιτρέπεται.

44. Επομένως, με την επιφύλαξη της εξαιρέσεως που προβλέπεται ως προς τις συνέπειες της εκπτώσεως, δεν μπορεί να γίνει επίκληση του τρόπου εμπορικής εκμεταλλεύσεως του καταχωρισμένου σήματος προκειμένου να περιοριστεί το εύρος προστασίας του σήματος αυτού όπως προκύπτει από την καταχώριση, πολλώ δε μάλλον προκειμένου να καταργηθεί η προστασία αυτή.

20 Στο μέτρο που αυτό παρέχει τη δυνατότητα να εξακριβωθεί αν η χρήση αυτή μπορεί να απαγορευθεί από τον δικαιούχο του καταχωρισμένου σήματος, πρβλ. απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, ιδίως σκέψεις 51 έως 54).

21 Βλ., επί παραδείγματι, απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, σκέψεις 23 και 24).

22 Βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση της 12ης Ιουνίου 2008, O2 Holdings και O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, σκέψη 67).

23 Βλ. αποφάσεις της 14ης Μαΐου 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, σκέψη 16), και της 12ης Νοεμβρίου 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, σκέψη 54).

24 Υπενθυμίζω ότι ο κίνδυνος συγχύσεως έχει οριστεί από το Δικαστήριο ως «το να είναι δυνατό το κοινό να πιστέψει ότι τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από οικονομικώς συνδεόμενες μεταξύ τους επιχειρήσεις»· βλ. απόφαση της 29ης Σεπτεμβρίου 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, σκέψη 29). Κατά πάγια νομολογία, ο κίνδυνος συγχύσεως πρέπει να εκτιμάται συνολικώς, ανάλογα με την αντίληψη που έχει το κοινό για τα επίμαχα σημεία και προϊόντα ή υπηρεσίες και λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που ασκούν επιρροή εν προκειμένω, ιδίως της αλληλεξαρτήσεως της ομοιότητας των σημείων και της ομοιότητας των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών [βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 11ης Νοεμβρίου 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, σκέψεις 22 έως 24), και της 29ης Σεπτεμβρίου 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, σκέψεις 16 έως 18)].

25 Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου από της εκδόσεως της αποφάσεως «σταθμός» όσον αφορά τον κίνδυνο συγχύσεως [απόφαση της 29ης Σεπτεμβρίου 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, ιδίως, σκέψη 18, σχετικά με την ευρεία προστασία των σημάτων που έχουν έντονο διακριτικό χαρακτήρα αποκτηθέντα διά της χρήσεως, και σκέψη 24, ως προς τη σημασία του διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος, περιλαμβανομένου του διακριτικού χαρακτήρα που αποκτήθηκε διά της χρήσεως, κατά τη στάθμιση των παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της συνολικής εκτιμήσεως του κινδύνου συγχύσεως].

26 Ένα ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων επεκτάσεως της προστασίας του σήματος που παρέχεται από την καταχώριση αποτελεί η περίπτωση σειράς σημάτων, των οποίων η προστασία αναγνωρίζεται μόνον όταν τα σήματα που ανήκουν στη σειρά έχουν παρουσία στην αγορά [βλ. απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 2006, Il Ponte Finanziaria κατά ΓΕΕΑ – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, σκέψη 126)].

45. Ειδικότερα, ακριβώς η καταχώριση του σήματος είναι εκείνη που γεννά το αποκλειστικό δικαίωμα του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95. Η εμπορική εκμετάλλευση του σημείου που αποτελεί το αντικείμενο της εν λόγω καταχωρίσεως δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο ή στοιχείο τελειοποιήσεως της αποκτήσεως του εν λόγω δικαιώματος. Όπως επισήμανα ανωτέρω, η εκμετάλλευση αυτή έχει σημασία μόνο για τη *διατήρηση* των δικαιωμάτων του δικαιούχου επί του καταχωρισμένου σήματος, προκειμένου να αποφευχθεί η έκπτωσή του από τα δικαιώματα αυτά [27].

46. Τούτου δοθέντος, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, μολονότι η χρήση του σήματος δεν αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του αποκλειστικού δικαιώματος που αναγνωρίζεται από το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95, εντούτοις η χρήση αυτή απαιτείται προκειμένου το σήμα να επιτελεί την ουσιώδη λειτουργία για την οποία το δικαίωμα αυτό παρέχεται στον δικαιούχο του και η οποία συνίσταται στο να «διασφαλίσει στον καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη την αρχική ταυτότητα του προϊόντος [ή της υπηρεσίας που προσδιορίζεται από το σήμα], παρέχοντάς του τη δυνατότητα να διακρίνει, χωρίς κίνδυνο συγχύσεως, το εν λόγω προϊόν ή την εν λόγω υπηρεσία από εκείνα άλλης προελεύσεως» [28]. Πάντως, εξ ορισμού, η λειτουργία αυτή μπορεί να επιτελείται μόνο διά της χρήσεως του σήματος στις συναλλαγές.

47. Επομένως, δεν συμμερίζομαι την άποψη της Επιτροπής ότι ακριβώς με την καταχώρισή του το σήμα αρχίζει να επιτελεί τη λειτουργία του ως ενδείξεως της προελεύσεως.

48. Ασφαλώς, με την καταχώριση, η έννομη τάξη αναγνωρίζει στο σημείο του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση την «ικανότητα» να προσδιορίζει στις συναλλαγές την εμπορική προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστηκε και να τα διακρίνει από εκείνα που έχουν διαφορετική προέλευση. Ωστόσο, πρόκειται απλώς για κρίση όσον αφορά την ικανότητα του σημείου να επιτελέσει τη βασική λειτουργία του σήματος. Προκειμένου να επιτελεστεί στην πράξη η λειτουργία αυτή, το σημείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις συναλλαγές και να έλθει σε επαφή με το κοινό [29].

49. Οι προεκτεθείσες εκτιμήσεις με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ανάλυση του κινδύνου συγχύσεως, η οποία πρέπει να διεξάγεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β′, της οδηγίας 2008/95, περιλαμβάνει τη συνεκτίμηση, όσον αφορά το προγενέστερο σήμα, αφηρημένων στοιχείων, που προκύπτουν από την καταχώριση του σήματος αυτού, καθώς και συγκεκριμένων στοιχείων, που σχετίζονται με τη χρήση του σήματος αυτού, όπου τα μεν πρώτα χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό της ελάχιστης προστασίας που πρέπει να αναγνωρισθεί στο εν λόγω σήμα, τα δε δεύτερα μπορούν να διευρύνουν την προστασία αυτή.

2. Αναδιατύπωση του προδικαστικού ερωτήματος

50. Κατόπιν των προεκτεθέντων, φρονώ ότι η συζήτηση σχετικά με τον αφηρημένο ή συγκεκριμένο χαρακτήρα της αναλύσεως του κινδύνου συγχύσεως έχει περιορισμένη σημασία όσον αφορά την απάντηση που πρέπει να δοθεί στο ερώτημα που τέθηκε από το Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο).

27 Πρβλ., όσον αφορά το άρθρο 15, παράγραφος 1, και το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α′, του κανονισμού 207/2009, απόφαση Länsförsäkringar (σκέψη 25).

28 Κατά τον ορισμό που δίνει το Δικαστήριο σε συνέχεια της αποφάσεως της 23ης Μαΐου 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, σκέψη 7)· εσχάτως, βλ. απόφαση της 12ης Ιουνίου 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, σκέψη 31).

29 Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος για τον οποίο η οδηγία 2008/95 προβλέπει την κύρωση της εκπτώσεως από τα δικαιώματα επί του σήματος σε περίπτωση που ο δικαιούχος του δεν κάνει χρήση του σήματος. Υπογραμμίζω, επιπλέον, ότι το δίκαιο των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναγνωρίζει την κατηγορία των «αμυντικών σημάτων», που αναγνωρίζεται στην έννομη τάξη ορισμένων κρατών μελών, όπως η Ιταλική Δημοκρατία, η οποία αφορά σημεία που προορίζονται να μην χρησιμοποιούνται στο εμπόριο λόγω της αμιγώς αμυντικής λειτουργίας τους υπέρ άλλου σημείου το οποίο αποτελεί το αντικείμενο εμπορικής εκμεταλλεύσεως: ως προς το ασύμβατο των αμυντικών σημάτων προς το σύστημα του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλ. απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 2006, Il Ponte Finanziaria κατά ΓΕΕΑ – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, σκέψεις 42 έως 46). Η καταχώριση σημάτων με την πρόθεση να μην γίνει πραγματική χρήση τους στις συναλλαγές θα μπορούσε, αντιθέτως, να συνιστά ακόμη και περίπτωση καταχωρίσεως με κακή πίστη κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο δ′, της οδηγίας 2008/95.

51. Συγκεκριμένα, οι επίμαχες στη διαφορά της κύριας δίκης συμπεριφορές που φέρεται ότι συνιστούν πράξεις παραποιήσεως/απομιμήσεως πραγματοποιήθηκαν σε χρονική περίοδο κατά την οποία δεν είχε εκπνεύσει η προθεσμία των πέντε ετών από της δημοσιεύσεως της καταχωρίσεως του σήματος του AR και, επομένως, η έκπτωση δεν είχε ακόμη επέλθει.

52. Πάντως, όπως υπενθυμίζει το αιτούν δικαστήριο, στην απόφαση Länsförsäkringar το Δικαστήριο, αποφαινόμενο επί της ερμηνείας του άρθρου 15, παράγραφος 1, και του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο α′, του κανονισμού 207/2009, των οποίων το περιεχόμενο είναι κατ' ουσίαν πανομοιότυπο με εκείνο των άρθρων 10 και 12 της οδηγίας 2008/95, έκρινε ότι, κατά το διάστημα των πέντε ετών από της καταχωρίσεως του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δικαιούχος του δύναται να επικαλεστεί το αποκλειστικό δικαίωμα που παρέχεται από το σήμα αυτό, βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 1, του ως άνω κανονισμού [30] για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστηκε, *χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει ουσιαστική χρήση του σήματος αυτού*.

53. Επομένως, το Δικαστήριο διατύπωσε σαφώς την αρχή, η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί στο πλαίσιο του εναρμονισμένου δικαίου των σημάτων, ότι, κατά το διάστημα των πέντε ετών από της καταχωρίσεως του σήματος και ελλείψει ουσιαστικής χρήσεως του σήματος αυτού από τον δικαιούχο του, οι προϋποθέσεις της υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, και δη αγωγής για προσβολή δι' απομιμήσεως, πρέπει να εκτιμώνται κατά τρόπο αφηρημένο, δηλαδή με αναφορά μόνο στα στοιχεία που προκύπτουν από την καταχώριση του σήματος [31].

54. Επομένως, η απόφαση Länsförsäkringar αναιρεί την προκείμενη που έγινε δεκτή τόσο στην απόφαση του tribunal de grande instance de Paris (πολυμελούς πρωτοδικείου Παρισιού) όσο και στην απόφαση του cour d'appel de Paris (εφετείου Παρισιού), κατά της οποίας βάλλει ο AR με την αίτηση αναιρέσεως που αποτελεί το αντικείμενο της κύριας δίκης και κατά την οποία η εξέταση του κινδύνου συγχύσεως στο πλαίσιο αγωγής για προσβολή δι' απομιμήσεως, στο μέτρο που προϋποθέτει ότι θίγεται η ουσιώδης λειτουργία του σήματος, πρέπει πάντοτε να εξετάζεται κατά τρόπο συγκεκριμένο [32].

55. Επομένως, όπως εξάλλου επισημαίνει το ίδιο το Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο), το ζήτημα επί του οποίου καλείται το εν λόγω δικαστήριο να αποφανθεί δεν είναι αν, υπό τις περιστάσεις της υποθέσεως της κύριας δίκης, ο κίνδυνος συγχύσεως ο οποίος αποτελεί το προαπαιτούμενο της ασκηθείσας από τον AR αγωγής για παραποίηση/απομίμηση κατά των εναγομένων της κύριας δίκης πρέπει να εκτιμηθεί κατά τρόπο αφηρημένο ή συγκεκριμένο, αλλά το προηγούμενο ζήτημα αν ο AR εξακολουθεί, ακόμη και αφότου κηρύχθηκε έκπτωτος από τα δικαιώματά του επί του σήματός του, να νομιμοποιείται να ασκήσει αγωγή για παραποίηση/απομίμηση κατά των αναιρεσίβλητων της κύριας δίκης για πράξεις τις οποίες οι αναιρεσίβλητες της κύριας δίκης διέπραξαν κατά το χρονικό διάστημα της πενταετίας που έπεται της καταχωρίσεως του σήματος.

56. Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα αυτό, ο κίνδυνος συγχύσεως, ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να θεωρηθεί ότι τέτοιες συμπεριφορές, προγενέστερες της εκπτώσεως, στοιχειοθετούν παραποίηση/απομίμηση, πρέπει, σύμφωνα με την απόφαση Länsförsäkringar και ελλείψει οποιασδήποτε πράξεως εμπορικής εκμεταλλεύσεως του προγενέστερου σήματος, να εκτιμηθεί κατά τρόπο αφηρημένο, ήτοι βάσει μόνον της καταχωρίσεως του σήματος αυτού.

30 Η διατύπωση του άρθρου αυτού είναι ουσιαστικά πανομοιότυπη με εκείνη του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95.

31 Αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι, όταν έχει γίνει χρήση του σήματος, η χρήση αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της εκτιμήσεως αυτής.

32 Υπενθυμίζω ότι τόσο η απόφαση του tribunal de grande instance de Paris (πολυμελούς πρωτοδικείου Παρισιού) όσο και η απόφαση του cour d'appel de Paris (εφετείου Παρισιού) είναι προγενέστερες της αποφάσεως Länsförsäkringar.

Γ. Έκπτωση από το δικαίωμα επί του σήματος και νομιμοποίηση για την άσκηση αγωγής για παραποίηση/απομίμηση

57. Πριν προχωρήσω στην ανάλυση του προδικαστικού ερωτήματος του Cour de cassation (Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου), όπως διευκρινίστηκε στο σημείο 55 των παρουσών προτάσεων, πρέπει να σημειωθεί ότι η απάντηση αυτή δεν εξαρτάται ούτε από την ύπαρξη πραγματικής και ενεστώσας προσβολής της ουσιώδους λειτουργίας του προγενέστερου σήματος ούτε από την απόδειξη της ζημίας που προκλήθηκε στον δικαιούχο του σήματος αυτού.

58. Συγκεκριμένα, αφενός, μολονότι, όπως υπενθυμίζει το αιτούν δικαστήριο, στην απόφαση της 18ης Ιουνίου 2009, L'Oréal κ.λπ. (C-487/07, EU:C:2009:378, σκέψη 59), το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι η παρεχόμενη από το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας 2008/95 προστασία προϋποθέτει «τη δυνατότητα προσβολής της ουσιώδους λειτουργίας του σήματος» [33], από την απόφαση Länsförsäkringar συνάγεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα των πέντε ετών από την καταχώριση του σήματος, η προσβολή αυτή πρέπει να νοείται ως αφορώσα τον «δυνάμει διακριτικό χαρακτήρα» του μη χρησιμοποιηθέντος προγενέστερου σήματος και, επομένως, δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το σήμα αυτό δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί στο κοινό.

59. Αφετέρου, όπως ορθώς υπογράμμισε η Επιτροπή με τις γραπτές παρατηρήσεις της, το ζήτημα της νομιμοποιήσεως του δικαιούχου σήματος προς άσκηση αγωγής για παραποίηση/απομίμηση με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας που φέρεται ότι υπέστη λόγω της χρήσεως σημείου που δημιουργεί σύγχυση με το σήμα του είναι ανεξάρτητο από το ζήτημα αν η χρήση αυτή μπόρεσε συγκεκριμένα να προκαλέσει τις προβαλλόμενες ζημίες. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη ζημίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση προκειμένου να ασκηθεί αγωγή για παραποίηση/απομίμηση, αλλά συνιστά επί της ουσίας προϋπόθεση για το αίτημα αποζημιώσεως που προβάλλεται στο πλαίσιο μιας τέτοιας αγωγής.

60. Επομένως, για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα του Cour de cassation (Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου), η προσοχή πρέπει να μετατεθεί, από τις προσβολές που οι πράξεις των αναιρεσίβλητων της κύριας δίκης, που φέρεται ότι συνιστούν παραποίηση/απομίμηση, μπόρεσαν να δημιουργήσουν όσον αφορά τις λειτουργίες του προγενέστερου σήματος και όσον αφορά τη βλάβη των συμφερόντων του δικαιούχου του, στην κατάσταση του δικαιούχου κατά τον χρόνο ασκήσεως της αγωγής για παραποίηση/απομίμηση.

61. Πάντως, από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι ο AR, κατά την ημερομηνία ασκήσεως της εν λόγω αγωγής του, είχε εκπέσει των δικαιωμάτων του επί του σήματός του [34].

62. Ειδικότερα, από τα έγγραφα της δικογραφίας της κύριας δίκης προκύπτει ότι ο AR ενήγαγε τις αναιρεσίβλητες της κύριας δίκης με δικόγραφα της 8ης και της 11ης Ιουνίου 2012. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 10 της οδηγίας 2008/95 χρονικό διάστημα των πέντε ετών από της καταχωρίσεως του σήματος SAINT GERMAIN παρήλθε, όσον αφορά τον AR, στις 13 Μαΐου 2011.

63. Μολονότι είναι αληθές ότι η έκπτωση απαγγέλθηκε από το tribunal de grande instance de Nanterre (πολυμελές πρωτοδικείο της Nanterre) στις 28 Φεβρουαρίου 2013, με απόφαση που κατέστη τελεσίδικη στις 22 Φεβρουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία επικυρώθηκε από το cour d'appel de Versailles (εφετείο Versailles), τα αποτελέσματα της εκπτώσεως αυτής άρχισαν να τρέχουν από την ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε η εν λόγω προθεσμία.

33 Πρβλ., επίσης, αποφάσεις της 9ης Ιανουαρίου 2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, σκέψη 28), και της 12ης Ιουνίου 2008, O2 Holdings και O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, σκέψη 57).

34 Συναφώς, επισημαίνω ότι από τα έγγραφα της δικογραφίας της κύριας δίκης προκύπτει ότι ενώπιον του tribunal de grande instance de Paris (πολυμελούς πρωτοδικείου Παρισιού) ο AR προέβαλε το αντίθετο. Εντούτοις, η άποψή του ορθώς απορρίφθηκε από το δικαστήριο αυτό.

64. Όταν ο δικαιούχος ενός σήματος ασκεί αγωγή για παραποίηση/απομίμηση, είτε πρόκειται για προσβολή «δι' αναπαραγωγής» είτε για προσβολή «δι' απομιμήσεως», ασκεί το παρεχόμενο από το καταχωρισμένο σήμα αποκλειστικό δικαίωμα να αντιτάσσεται στη χρήση, στις συναλλαγές, σημείου πανομοιότυπου ή παρόμοιου με το σήμα του για προϊόντα πανομοιότυπα ή παρόμοια με εκείνα για τα οποία το συγκεκριμένο σήμα έχει καταχωριστεί. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία η αγωγή αφορά μόνο την αποκατάσταση της ζημίας που ο δικαιούχος υπέστη από την εν λόγω χρήση, για παράδειγμα στην περίπτωση κατά την οποία οι επίμαχες συμπεριφορές έπαυσαν εν τω μεταξύ.

65. Η έκπτωση έχει ως αποτέλεσμα να στερεί από τον δικαιούχο του καταχωρισμένου σήματος το αποκλειστικό δικαίωμα που παρέχεται από το σήμα κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95. Επομένως, από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η έκπτωση, η άσκηση του δικαιώματος αυτού a priori δεν επιτρέπεται πλέον. Με άλλα λόγια, με την έκπτωση αποσβέννυται το δικαίωμα ασκήσεως αγωγής για παραποίηση/απομίμηση το οποίο βασίζεται στην εν λόγω διάταξη [35].

66. Ισχύει αυτό επίσης για τις αγωγές, όπως αυτή που άσκησε ο αναιρεσείων της κύριας δίκης, με αίτημα την αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε στον δικαιούχο του καταχωρισθέντος σήματος μια τέτοια χρήση σε χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούχος δεν είχε ακόμη εκπέσει από τα δικαιώματά του επί του σήματος αυτού;

Δ. Δικαίωμα του έκπτωτου δικαιούχου σήματος να λάβει αποζημίωση για πράξεις παραποιήσεως/απομιμήσεως διαπραχθείσες προ της εκπτώσεως

67. Μολονότι, μετά την έκπτωση, ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος, κατ' αρχήν, δεν μπορεί να ασκήσει πλέον το αποκλειστικό δικαίωμα που του παρέχεται από το σήμα αυτό, εντούτοις πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι πράξεις παραποιήσεως/απομιμήσεως ενός τέτοιου σήματος, οι οποίες έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της πενταετίας που έπεται της καταχωρίσεως του σήματος, δεν χάνουν τον παράνομο χαρακτήρα τους λόγω της γενομένης εκπτώσεως.

68. Επομένως, αν το εθνικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει στις συνέπειες της εκπτώσεως αναδρομικό αποτέλεσμα ώστε να ανατρέχουν στην ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως σήματος ή στην ημερομηνία καταχωρίσεως της εν λόγω αιτήσεως, οπότε το σήμα θεωρείται ότι δεν έχει παραγάγει έννομα αποτελέσματα, οι πράξεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω πενταετούς περιόδου, οι οποίες διενεργήθηκαν πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της εκπτώσεως, μπορούν να συνεχίσουν να διώκονται με αγωγή για παραποίηση/απομίμηση.

69. Η μη αναγνώριση αυτού του δικαιώματος ασκήσεως αγωγής στον δικαιούχο καταχωρισμένου σήματος ο οποίος έχει κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του θα ισοδυναμούσε με «εκ των υστέρων νομιμοποίηση» των πράξεων παραποιήσεως/απομιμήσεως που τελέσθηκαν σε χρόνο κατά τον οποίο το σήμα το οποίο προσέβαλαν –κατά την έννοια που εκτίθεται στο σημείο 58 των παρουσών προτάσεων– εξακολουθούσε να προστατεύεται.

70. Πάντως, η νομιμοποίηση αυτή δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να απορρέει, όπως υποστηρίζουν κατ' ουσίαν οι αναιρεσίβλητες της κύριας δίκης, από τη διαπίστωση και μόνο ότι ουδέποτε έγινε εμπορική εκμετάλλευση του επίμαχου σήματος.

35 Πρέπει να σημειωθεί ότι η έκπτωση από το δικαίωμα επί του σήματος δεν εξαλείφει όλα τα δικαιώματα επί του σημείου που αποτελεί το αντικείμενο της καταχωρίσεως, αλλά μόνον εκείνα τα οποία παρέχονται με την καταχώριση. Επομένως, η περίπτωση κατά την οποία η έκπτωση επέρχεται χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί το σήμα πρέπει να διακρίνεται από την περίπτωση κατά την οποία το σήμα αποτέλεσε αντικείμενο εμπορικής εκμεταλλεύσεως η οποία, στη συνέχεια, διακόπηκε για συνεχή περίοδο πέντε ετών. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, δεν αποκλείεται οι καταναλωτές να διατηρούν την ανάμνηση του σήματος, ακόμη και μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, ιδίως όταν το σήμα αποτέλεσε αντικείμενο εντατικής εμπορικής εκμεταλλεύσεως. Υπό τις περιστάσεις αυτές, ο δικαιούχος του σήματος θα μπορεί να καταθέσει αγωγή για παραποίηση/απομίμηση ακόμη και μετά την έκπτωση, ασκώντας όχι τα δικαιώματα που απορρέουν από την καταχώρισή του, τα οποία πλέον έχουν αποσβεστεί, αλλά εκείνα που του αναγνωρίζονται, ενδεχομένως, ως συνέπεια της εκ μέρους του χρήσεως του σημείου που αποτελεί το αντικείμενο της καταχωρίσεως.

71. Ασφαλώς, τα δικαιώματα που η οδηγία 2008/95 παρέχει στον δικαιούχο καταχωρισμένου σήματος έχουν σκοπό να παράσχουν στο σήμα αυτό τη δυνατότητα να επιτελέσει την ουσιώδη λειτουργία της ενδείξεως της προελεύσεως και να εκπληρώσει τον ρόλο του ουσιώδους στοιχείου του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού το οποίο το δίκαιο της Ένωσης επιδιώκει να καθιερώσει και να διαφυλάξει [36]. Με την ίδια λογική, τα δικαιώματα αυτά, όπως προεκτέθηκε, μπορούν να διατηρηθούν μόνον αν η λειτουργία για την οποία παρασχέθηκαν επιτελείται πράγματι στις συναλλαγές.

72. Επομένως, θα μπορούσε να θεωρηθεί αδικαιολόγητο, αν όχι καταχρηστικό, εκείνος ο οποίος ουδέποτε έκανε χρήση του σήματός του ενώ είχε το αποκλειστικό δικαίωμα που του παρεχόταν από το σήμα αυτό και ο οποίος, κατά τα λοιπά, δεν άσκησε εγκαίρως το δικαίωμα αυτό προκειμένου να αντιταχθεί στην προσβολή του σήματός του [37], να έχει τη δυνατότητα, αφότου έχει εκπέσει των δικαιωμάτων του, να στραφεί κατά των αυτουργών πράξεων παραποιήσεως/απομιμήσεως για να επιτύχει την αποκατάσταση της ζημίας που ισχυρίζεται ότι υπέστη.

73. Εντούτοις, όπως έχω ήδη υπενθυμίσει, το Δικαστήριο έκρινε στην απόφαση Länsförsäkringar ότι οι διατάξεις περί εκπτώσεως από το δικαίωμα επί σήματος παρέχουν στον δικαιούχο «περίοδο χάριτος» για να αρχίσει την ουσιαστική χρήση του σήματός του, κατά τη διάρκεια της οποίας, ακόμη και ελλείψει οποιασδήποτε εμπορικής εκμεταλλεύσεως του σήματος αυτού, ο δικαιούχος δύναται να αντιταχθεί στις προσβολές από τρίτους της αποκλειστικής χρήσεως του εν λόγω σήματος και να επιτύχει την αποκατάσταση της ζημίας που μια τέτοια προσβολή προκάλεσε σε αυτόν. Το γεγονός ότι, κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, ο δικαιούχος δεν είχε ακόμη εκμεταλλευτεί εμπορικά το συγκεκριμένο σήμα δεν έχει, κατ' αρχήν, συνέπειες για τον παράνομο χαρακτήρα των πράξεων παραποιήσεως/απομιμήσεως οι οποίες τελέσθηκαν όσο η εν λόγω περίοδος δεν είχε ακόμη παρέλθει [38].

74. Επομένως, πλην της περιπτώσεως όπου, δυνάμει του εθνικού δικαίου του οικείου κράτους μέλους, τα αποτελέσματα της εκπτώσεως ανατρέχουν στην ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως σήματος ή στην ημερομηνία καταχωρίσεώς του, πράγμα το οποίο θα εξάλειφε το δικαίωμα του έκπτωτου δικαιούχου του σήματος να ζητήσει αποζημίωση για πράξεις που τελέσθηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου χάριτος, φρονώ ότι τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τον εν λόγω δικαιούχο να ασκήσει αγωγή για παραποίηση/απομίμηση προς αποκατάσταση της ζημίας που φέρεται ότι υπέστη λόγω πράξεων οι οποίες, κατά τον χρόνο τελέσεώς τους, έθιξαν το αποκλειστικό του δικαίωμα επί του σήματος.

75. Υπογραμμίζω, εξάλλου, ότι, όπως επισήμανε η Επιτροπή κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, δεν αποκλείεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πράξεις παραποιήσεως/απομιμήσεως οι οποίες διαπράχθηκαν κατά την πενταετία που έπεται της καταχωρίσεως του σήματος να συνέβαλαν στην αποθάρρυνση του δικαιούχου από την εκμετάλλευση του σήματος ή να εμπόδισαν την ουσιαστική χρήση του, χωρίς όμως να φθάσουν μέχρι του σημείου να αποτελέσουν νόμιμη αιτία για τη μη χρήση του, η οποία θα εμπόδιζε, κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95, την έκπτωση από το δικαίωμα επί του σήματος [39].

36 Βλ., όσον αφορά τη λειτουργία του σήματος στο πλαίσιο ενός τέτοιου συστήματος, απόφαση της 25ης Ιουλίου 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha και Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, σκέψη 30).

37 Υπενθυμίζω ότι οι επίμαχες στη διαφορά της κύριας δίκης πράξεις προσβολών διαπράχθηκαν μεταξύ 8ης Ιουνίου 2009 και 13ης Μαΐου 2011 και ότι μεσολάβησε χρονικό διάστημα τριών ετών από την έναρξη της παραβάσεως έως την κατάθεση των εισαγωγικών δίκης εγγράφων από τον AR (στις 8 και 11 Ιουνίου 2012).

38 Το αντίθετο θα μπορούσε να συμβεί αν αποδεικνυόταν ότι ο δικαιούχος προέβη στην καταχώριση χωρίς να έχει την πρόθεση να κάνει χρήση του σημείου για τους σκοπούς για τους οποίους του αναγνωρίστηκε το αποκλειστικό δικαίωμα, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η καταχώριση έγινε κακόπιστα κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο δ', της οδηγίας 2008/95 και ότι, για τον λόγο αυτόν, το σήμα μπορεί να ακυρωθεί.

39 Συναφώς, επισημαίνω ότι μεταξύ των επιμέρους ζημιών που ο AR προέβαλε επικουρικώς ενώπιον του tribunal de grande instance de Paris (πολυμελούς πρωτοδικείου Παρισιού) περιλαμβάνονται «οι αρνητικές οικονομικές συνέπειες» των προσαπτόμενων στις αναιρεσίβλητες της κύριας δίκης πράξεων παραποιήσεως/απομιμήσεως, ιδίως από την άποψη της «απώλειας ευκαιρίας διεισδύσεως στην αγορά» και της «αδυναμίας εκμεταλλεύσεως του σήματος SAINT GERMAIN».

76. Η λύση που προτείνω στο Δικαστήριο δεν αναιρείται από το obiter dictum που περιέχεται στη σκέψη 28 της αποφάσεως Länsförsäkringar, όπου το Δικαστήριο έκρινε ότι, «από τη στιγμή της παρελεύσεως της πενταετίας από την καταχώριση του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκταση [του αποκλειστικού δικαιώματος που παρέχεται από το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β′, του κανονισμού 207/2009] μπορεί να επηρεαστεί από τη διαπίστωση, κατόπιν ανταγωγής τρίτου ή άμυνας επί της ουσίας στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, ότι ο δικαιούχος δεν έχει ακόμη κατά το χρονικό αυτό σημείο ξεκινήσει ουσιαστική χρήση του σήματός του για μέρος ή για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα».

77. Πάντως, μολονότι, στη σκέψη εκείνη, το Δικαστήριο σαφώς θέλησε να διευκρινίσει ότι η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος περιορίζεται ή εμποδίζεται από την έκπτωση, λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου ολόκληρης της αιτιολογίας της εν λόγω αποφάσεως η κρίση αυτή πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να νοηθεί ως αφορώσα τις αγωγές για παραποίηση/απομίμηση με τις οποίες επιδιώκεται να απαγορευθούν πράξεις που διαπράττονται μετά την παρέλευση της πενταετίας από την καταχώριση του σήματος[40]. Αντιθέτως, δεν θεωρώ ότι είναι δυνατόν να αντληθεί εξ αυτού επιχείρημα υπέρ της απόψεως ότι ο δικαιούχος σήματος ο οποίος έχει κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του επί του σήματος λόγω μη χρήσεως δεν μπορεί να επιτύχει, επίσης μέσω της ασκήσεως αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη λόγω πράξεων που διαπράχθηκαν πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της εκπτώσεως.

78. Ομοίως, φρονώ ότι το άρθρο 17 της οδηγίας 2015/2436[41], η οποία αντικατέστησε την οδηγία 2008/95, κατά το οποίο «[ο] δικαιούχος σήματος μπορεί να απαγορεύει τη χρήση σημείου μόνον εφόσον δεν είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του σύμφωνα με το άρθρο 19 κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής για παραποίηση/απομίμηση», δεν αφορά τη δυνατότητα του δικαιούχου να ζητήσει, ακόμη και μετά την έκπτωση, μέσω της ασκήσεως αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη λόγω πράξεων που διαπράχθηκαν ενώ το σήμα εξακολουθούσε να παράγει έννομα αποτελέσματα.

79. Τέλος, η λύση που προτείνω σέβεται την εξουσία εκτιμήσεως που η οδηγία 2008/95 αφήνει στα κράτη μέλη για τον καθορισμό των εννόμων αποτελεσμάτων της εκπτώσεως και, ιδίως, για τον προσδιορισμό του χρονικού σημείου από το οποίο αρχίζουν να ισχύουν τα αποτελέσματά της[42]. Όσον αφορά το γαλλικό δίκαιο, όπως έχω ήδη υπογραμμίσει, τα αποτελέσματα αυτά αρχίζουν να ισχύουν μόνον από την ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε η πενταετία από τη δημοσίευση της καταχωρίσεως του σήματος.

80. Υπό το πρίσμα του συνόλου των προεκτεθέντων, φρονώ ότι ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος, ο οποίος ουδέποτε έκανε χρήση του εν λόγω σήματος και εξέπεσε των δικαιωμάτων του επί του σήματος αυτού μετά την παρέλευση της πενταετίας που προβλέπεται από το άρθρο 12, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95, νομιμοποιείται να ασκήσει αγωγή για παραποίηση/απομίμηση βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β′, της οδηγίας αυτής, προκειμένου να επιτύχει την

40 Τα αποτελέσματα της εκπτώσεως περιγράφονται στο άρθρο 55, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 ως εξής: «Στον βαθμό που ο δικαιούχος εκπίπτει του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων του, το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ότι έχει παύσει να παράγει τα αποτελέσματα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, από την ημερομηνία της αίτησης για την έκπτωση ή της ανταγωγής. Κατ' αίτηση ενός διαδίκου, μπορεί να καθοριστεί στην απόφαση προγενέστερη ημερομηνία, εφόσον κατ' αυτήν συνέτρεχε ένας από τους λόγους έκπτωσης.»

41 Η οδηγία αυτή δεν έχει εφαρμογή ratione temporis επί των πραγματικών περιστατικών της διαφοράς της κύριας δίκης, πλην όμως έγινε μνεία της στις γραπτές παρατηρήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου και κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, ιδίως από τις αναιρεσίβλητες της κύριας δίκης.

42 Βλ., ιδίως, αιτιολογική σκέψη 6 της οδηγίας 2008/95, κατά την οποία «[τ]α κράτη μέλη πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να καθορίζουν τις διαδικαστικές διατάξεις που αφορούν [...] την έκπτωση [...] των σημάτων που αποκτώνται με καταχώριση. [...] Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα καθορισμού των αποτελεσμάτων της έκπτωσης [...] των σημάτων.» Υπενθυμίζω ότι η εν λόγω εξουσία εκτιμήσεως που παρέχεται στα κράτη μέλη δεν υφίσταται πλέον στην οδηγία 2015/2436, της οποίας το άρθρο 47, παράγραφος 1, προβλέπει ότι «το καταχωρισμένο σήμα θεωρείται ότι έχει παύσει να παράγει τα αποτελέσματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, από την ημερομηνία της αίτησης για την έκπτωση. Κατ' αίτηση ενός διαδίκου, μπορεί να καθοριστεί στην απόφαση επί της αίτησης για την έκπτωση προγενέστερη ημερομηνία, εφόσον κατ' αυτήν συνέτρεχε ένας από τους λόγους έκπτωσης.»

επιδίκαση αποζημιώσεως για τη ζημία που φέρεται ότι υπέστη λόγω της χρήσεως από τρίτον, κατά τη διάρκεια της εν λόγω πενταετίας και πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της εκπτώσεως, παρόμοιου σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση με το σήμα του.

81. Αν το Δικαστήριο αποφασίσει να μην ακολουθήσει την πρόταση αυτή και καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δικαιούχος του σήματος, ο οποίος έχει εκπέσει των δικαιωμάτων του λόγω μη ουσιαστικής χρήσεως του σήματος, δεν νομιμοποιείται πλέον να ασκήσει αγωγή για παραποίηση/απομίμηση, ακόμη και όταν με την αγωγή αυτή επιδιώκεται η αποκατάσταση της ζημίας που αυτός υπέστη από πράξεις παραποιήσεως/απομιμήσεως που τελέσθηκαν κατά τη διάρκεια της πενταετίας που έπεται της καταχωρίσεως του σήματος, προτείνω, επικουρικώς, στο Δικαστήριο να αναγνωρίσει, βάσει των εκτιμήσεων που εκτίθενται στα σημεία 66 έως 69 των παρουσών προτάσεων, ότι η αποζημίωση αυτή δύναται να ληφθεί μέσω αγωγών με διαφορετική νομική βάση από εκείνη του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95, όπως είναι η αγωγή λόγω αθεμίτου ανταγωνισμού ή η αγωγή λόγω εξωσυμβατικής ευθύνης[43], εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που το εθνικό δίκαιο προβλέπει για την άσκηση τέτοιων ενδίκων βοηθημάτων.

82. Οι αγωγές αυτές, τις οποίες δύναται να ασκήσει εκείνος που δεν μπορεί να προβάλει αποκλειστικό δικαίωμα, θα στηρίζονται στα ίδια πραγματικά περιστατικά με αυτά που προβάλλονται προς στήριξη αγωγής λόγω παραποιήσεως/απομιμήσεως σήματος, αν προκύπτει πταίσμα[44].

83. Για τους λόγους που εκτίθενται στα σημεία 39 έως 49 των παρουσών προτάσεων, ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση, ο κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων, η ύπαρξη του οποίου είναι αναγκαία για να μπορέσει να διαπιστωθεί ότι στοιχειοθετείται παραποίηση/απομίμηση και, επομένως, πταισματική συμπεριφορά, θα πρέπει να αξιολογηθεί με αναφορά μόνο στα στοιχεία που προκύπτουν από την καταχώριση του σήματος[45].

IV. Πρόταση

84. Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, προτείνω στο Δικαστήριο να δώσει στο προδικαστικό ερώτημα του Cour de cassation (Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Γαλλία) την ακόλουθη απάντηση:

Το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', το άρθρο 10 και το άρθρο 12, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος ο οποίος ουδέποτε έκανε χρήση του εν λόγω σήματος και ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος των δικαιωμάτων του επί του σήματος αυτού μετά την παρέλευση της πενταετούς προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 12, παράγραφος 1, της ως άνω οδηγίας, νομιμοποιείται να ασκήσει αγωγή για παραποίηση/απομίμηση βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της εν λόγω οδηγίας, προκειμένου να επιτύχει την αποκατάσταση της ζημίας που φέρεται ότι υπέστη λόγω της χρήσεως από τρίτον, κατά τη διάρκεια της εν λόγω πενταετούς προθεσμίας και πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της εκπτώσεως, παρόμοιου

43 Οι αγωγές αυτές θα στηρίζονται στα ίδια πραγματικά περιστατικά με αυτά που προβάλλονται προς στήριξη αγωγής για παραποίηση/απομίμηση σήματος.

44 Επισημαίνω ότι η αποκατάσταση των ζημιών που προέβαλε επικουρικώς ο AR, των οποίων γίνεται μνεία στην υποσημείωση 39 των παρουσών προτάσεων, καθώς και της επίσης επικουρικώς προβληθείσας ζημίας που συνίσταται στην «απώλεια των επενδύσεων που έγιναν [...] για την εμπορική προώθηση [τ]ου σήματος» μπορεί να ζητηθεί στο πλαίσιο αγωγής λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού ή αγωγής λόγω εξωσυμβατικής ευθύνης.

45 Παρατηρώ ότι ακόμη και αυτή η λύση θα διατηρούσε την εξουσία εκτιμήσεως που αφήνει στα κράτη μέλη η οδηγία 2008/95. Ειδικότερα, μόνο στο μέτρο που το εθνικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει αναδρομική ισχύ στα αποτελέσματα της εκπτώσεως ώστε αυτά να ανατρέχουν στην ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως του σήματος ή στην ημερομηνία καταχωρίσεώς του, ο έκπτωτος δικαιούχος του σήματος θα έχει την ευχέρεια να ασκήσει αγωγή επί νομικής βάσεως διαφορετικής εκείνης που ερείδεται στο αποκλειστικό δικαίωμά του επί του σήματος, προκειμένου να επιτύχει την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από πράξεις διαπραχθείσες σε χρόνο κατά τον οποίο το αποκλειστικό του δικαίωμα επί του σήματος εξακολουθούσε να είναι σε ισχύ.

σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση με το σήμα του. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας αγωγής, ο κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων, ο οποίος είναι αναγκαίος για να μπορέσει να διαπιστωθεί η ύπαρξη παραποιήσεως/απομιμήσεως, πρέπει να εκτιμάται με αναφορά μόνο στα στοιχεία που προκύπτουν από την καταχώριση του σήματος.