ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ELEANOR SHARPSTON
της 29ης Μαρτίου 2007 [1]

1. Η υπόθεση στο πλαίσιο της οποίας ασκήθηκε η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως [2] ξεκίνησε από την υποβολή αιτήσεως καταχωρίσεως, ως κοινοτικού σήματος, ενός εικονιστικού σήματος το οποίο περιλαμβάνει τη λέξη «Bainbridge» για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, κατά της οποίας άσκησε ανακοπή ο δικαιούχος διαφόρων εθνικών σημάτων, για τις ίδιες κατηγορίες προϊόντων, τα οποία περιλαμβάνουν το στοιχείο «bridge».

2. Το Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (στο εξής: ΓΕΕΑ) απέρριψε την ανακοπή, με το αιτιολογικό ότι (i) δεν αποδείχθηκε η χρήση ορισμένων από τα εθνικά σήματα και ότι (ii) η ομοιότητα μεταξύ των λοιπών εθνικών σημάτων και του κοινοτικού σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση δεν ήταν αρκετή ώστε να πιθανολογηθεί κίνδυνος συγχύσεως. Το Πρωτοδικείο επικύρωσε την απόρριψη της ανακοπής.

3. Τα κύρια ζητήματα που τίθενται με την αίτηση αναιρέσεως αφορούν (i) τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται η «ουσιαστική χρήση» ενός σήματος και, ειδικότερα, το ζήτημα του αν έχει θέση στο κοινοτικό δίκαιο των σημάτων η έννοια της «αμυντικής καταχωρίσεως» παρόμοιων σημάτων, με συνέπεια να απαιτείται σε μικρότερο βαθμό ουσιαστική χρήση του σήματος, και (ii) τα κριτήρια βάσει των οποίων πιθανολογείται ο κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ σημάτων και, ιδίως, το αν ασκεί επιρροή η ύπαρξη «οικογένειας» ή «σειράς» παρομοίων σημάτων, δικαιούχος των οποίων είναι το ίδιο πρόσωπο.

Κοινοτική νομοθεσία περί σημάτων

4. Το άρθρο 8, παράγραφος 1, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα [3] ορίζει, καθ' όσον αφορά την υπό κρίση υπόθεση:

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η αγγλική.

2 — Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου της 23ης Φεβρουαρίου, Τ-194/03, Il Ponte Finanziaria κατά ΓΕΕΑ, Συλλογή 2005, σ. II-445.

3 — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994 L 11, σ. 1).

«Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου προγενέστερου σήματος, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:

[...]

β) εάν, λόγω του ταυτοσήμου του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσδιορίζουν τα δύο σήματα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού της εδαφικής περιοχής στην οποία απολαύει προστασίας το προγενέστερο σήμα. Ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα.»

5. Κατά το άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, περίπτωση ii, στα «προγενέστερα σήματα» καταλέγονται και τα καταχωρισμένα σε κράτος μέλος.

6. Το άρθρο 15 του κανονισμού περί σημάτων ορίζει, κατά το μέρος που αφορά την υπό κρίση υπόθεση:

«1. Εάν, εντός προθεσμίας πέντε ετών από την καταχώριση, ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του κοινοτικού σήματος μέσα στην Κοινότητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει καταχωρηθεί, ή εάν έχει αναστείλει τη χρήση του επί μια συνεχή πενταετία, το κοινοτικό σήμα υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν υπάρχει εύλογος αιτία για τη μη χρήση.

2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, ως χρήση θεωρείται επίσης:

α) η χρησιμοποίηση του κοινοτικού σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρημένη του μορφή,

[...]»

7. Δυστυχώς, οι «κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό» δεν απαριθμούνται ειδικά και, επομένως, πρέπει να αναζητηθούν σε διάφορες επιμέρους διατάξεις.

8. Κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 43, π.χ.:

«2. Μετά από αίτηση του καταθέτη, ο ανακόπτων δικαιούχος προγενέστερου κοινοτικού σήματος οφείλει να αποδείξει ότι, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγήθηκαν της δημοσίευσης της αίτησης κοινοτικού σήματος, είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου κοινοτικού σήματος στην Κοινότητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρήθηκε και επί των οποίων βασίζεται η ανακοπή του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση, εφόσον, κατά την ημερομηνία αυτή, το προγενέστερο σήμα ήταν από πενταετίας τουλάχιστον καταχωρημένο. Αν δεν αποδειχθούν τα ανωτέρω, η ανακοπή απορρίπτεται. Αν το προγενέστερο κοινοτικό σήμα χρησιμοποιήθηκε για μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρήθηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της ανακοπής, θεωρείται καταχωρημένο μόνο για το μέρος αυτό των προϊόντων ή υπηρεσιών.

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται στα προγενέστερα εθνικά σήματα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α΄, υπό τον όρο ότι η χρήση στην Κοινότητα αντικαθίσταται από τη χρήση στο κράτος μέλος στο οποίο προστατεύεται το προγενέστερο εθνικό σήμα.»

9. Επιπλέον, το άρθρο 50, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, προβλέπει έκπτωση του δικαιούχου κοινοτικού σήματος από τα δικαιώματά του, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως ή ασκήσεως ανταγωγής στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, εάν, επί διάστημα πέντε συνεχών ετών, δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος στην Κοινότητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί και δεν υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση. Όσον αφορά τη διαδικασία της εκπτώσεως, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 56 έχουν διατύπωση σχεδόν πανομοιότυπη με αυτή των αντίστοιχων παραγράφων του άρθρου 43, οι οποίες παρατίθενται ανωτέρω.

10. Ο κανόνας 22 («Απόδειξη της χρήσης») του κανονισμού εφαρμογής του κανονισμού περί κοινοτικού σήματος [4], κατά τον κρίσιμο για την προκείμενη υπόθεση χρόνο [5] και καθ' όσον την αφορά, όριζε τα εξής:

«1. Αν ο ανακόπτων υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφοι 2 ή 3 του κανονισμού [περί κοινοτικού σήματος], να αποδείξει ότι έγινε χρήση του σήματος ή ότι συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για τη μη χρήση, το Γραφείο τον καλεί να προσκομίσει, μέσα σε προθεσμία που του τάσσει, τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Αν ο ανακόπτων δεν προσκομίσει αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία εμπρόθεσμα, το Γραφείο απορρίπτει την ανακοπή.

4 — Κανονισμός (ΕΚ) 2868/95 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1995, περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1995, L 303, σ. 1) (στο εξής: κανονισμός εφαρμογής).

5 — Ο κανονισμός αυτός αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 1041/2005 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 (ΕΕ 2005, L 172, σ. 4).

2. Οι ενδείξεις και τα αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη της χρήσης αφορούν τον τόπο, τον χρόνο, την έκταση και τη φύση της χρήσης του αντιτάξιμου σήματος των προϊόντων και υπηρεσιών ως προς τις οποίες ασκήθηκε η ανακοπή και στις οποίες βασίζεται, και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 3.

3. Τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να περιορίζονται κατά προτίμηση μόνο στην κατάθεση δικαιολογητικών και απτών πειστηρίων όπως π.χ. συσκευασίες, ετικέτες, τιμοκατάλογοι, κατάλογοι, τιμολόγια, φωτογραφίες, αγγελίες στις εφημερίδες καθώς και [...] γραπτές δηλώσεις [...].»

11. Όσον αφορά τα εθνικά σήματα, η οδηγία περί σημάτων [6] περιέχει διατάξεις παρόμοιες με αυτές του κανονισμού περί σημάτων. Η διατύπωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 είναι mutatis mutandis όμοια με αυτή των αντίστοιχων παραγράφων του άρθρου 15 του κανονισμού περί σημάτων:

«1. 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 καταχωριστεί, 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.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως χρήση θεωρείται επίσης:

α) η χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή,

[...]»

12. Εν προκειμένω, οι κυρώσεις ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 της οδηγίας. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 ορίζουν αντιστοίχως ότι ένα σήμα δεν κηρύσσεται άκυρο λόγω της ύπαρξης προγενέστερου αντιθέτου σήματος που δεν πληροί τους όρους χρήσης που προβλέπει το άρθρο 10 και ότι τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι η καταχώριση ενός σήματος δεν είναι απαράδεκτη λόγω της ύπαρξης προγενέστερου αντίθετου σήματος που δεν πληροί τους εν λόγω όρους χρήσης. Το άρθρο 12, παράγραφος 1, ορίζει ότι ο δικαιούχος του

6 — Πρώτη οδηγία 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).

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.

14. Ωστόσο, με το άρθρο 42, παράγραφος 4, καθιερώνεται η δυνατότητα «αμυντικής καταχωρίσεως σήματος». Το άρθρο αυτό έχει ως εξής:

«[...] δεν επέρχεται έκπτωση από δικαίωμα λόγω μη χρήσεως του σήματος, αν ο δικαιούχος του μη χρησιμοποιούμενου σήματος είναι ταυτόχρονα δικαιούχος ενός ή περισσοτέρων παρόμοιων σημάτων ως προς τα οποία διατηρεί τα δικαιώματά του και εκ των οποίων τουλάχιστον ένα χρησιμοποιείται ουσιαστικά προς διάκριση των ίδιων προϊόντων ή υπηρεσιών.»

Ιταλική νομοθεσία περί σημάτων

13. Η οδηγία περί σημάτων μεταφέρθηκε στο ιταλικό δίκαιο με το νομοθετικό διάταγμα 480/1992 [7], του οποίου το άρθρο 39 αντικατέστησε το άρθρο 42 του βασιλικού διατάγματος 929/1942 [8], το οποίο ορίζει τις συνέπειες της μη χρήσεως καταχωρισμένου σήματος. Με τις παραγράφους 1 και 2 μεταφέρονται κατ' ουσίαν στο εσωτερικό δίκαιο αντιστοίχως οι διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 1, της οδηγίας, σχετικά με την έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματά του λόγω μη χρήσεως του σήματος, και του άρθρου 10, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, σχετικά με τη χρήση σήματος υπό μορφή ελαφρώς διαφοροποιημένη.

Πραγματικά περιστατικά και διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ

15. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1998, η εταιρία Marine Enterprise Projects (νυν F.M.G. Textiles Srl) υπέβαλε αίτηση να καταχωριστεί ως κοινοτικό σήμα ένα εικονιστικό σημείο με κύρια στοιχεία την παράσταση ενός κυλίνδρου υφάσματος που ξετυλίγεται λαμβάνοντας τη μορφή ιστίου ενός μικρού ιστιοπλοϊκού σκάφους με φόντο παχιά οριζόντια γραμμή πάνω από την οποία εμφανίζεται η λέξη «Bainbridge» με καλλιγραφικούς χαρακτήρες, για προϊόντα των κλάσεων 18 και 25 του Διακανονισμού της Νίκαιας [9]. Στην κλάση 18 περιλαμβάνονται «Δέρμα και απομιμήσεις δέρματος, είδη από

7 — Decreto legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, Supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale — Serie generale — del 16/12/1992 n. 295.

8 — Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1942, n. 203. Οι διατάξεις του άρθρου 42 έχουν πλέον ενσωματωθεί στο άρθρο 24 του Codice della proprietà industriale, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με το Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

9 — Διακανονισμός της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών όσον αφορά την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί.

αυτά τα υλικά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· δέρματα ζώων· κιβώτια και βαλίτσες ταξιδίου· ομπρέλες, αλεξήλια και ράβδοι περιπάτου· μαστίγια, ιπποσκευές και είδη σελοποιίας, και στην κλάση 25 «ενδύματα, υποδήματα, είδη πιλοποιίας». Η αίτηση δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουνίου 1999.

16. Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999, η εταιρία Il Ponte Finanziaria SpA (στο εξής: Ponte Finanziaria) άσκησε ανακοπή κατά της καταχωρίσεως του σήματος αυτού βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού περί σημάτων, επικαλούμενη ορισμένα προγενέστερα σήματα που είχαν καταχωριστεί στην Ιταλία. Ενόψει της εξετάσεως της προκείμενης αιτήσεως αναιρέσεως, τα σήματα αυτά μπορούν να καταταγούν σε τρεις ομάδες.

17. Η πρώτη περιλαμβάνει τρία εικονιστικά σήματα καταχωρισθέντα για προϊόντα της κλάσεως 25 —το υπ' αριθ. 704338, καταχωρισθέν από 15 Ιουλίου 1964 για «ενδύματα, στα οποία περιλαμβάνονται οι μπότες, τα υποδήματα και οι παντόφλες», το υπ' αριθ. 370836, καταχωρισθέν από 11 Μαΐου 1979 για «ενδύματα», και το υπ' αριθ. 606709, καταχωρισθέν από 22 Οκτωβρίου 1990 για «κάλτσες και γραβάτες»— και ένα εικονιστικό σήμα, το υπ' αριθ. 593651, που καταχωρίστηκε από 12 Ιουνίου 1990 για προϊόντα της κλάσεως 18. Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν τη λέξη «Bridge» με καλλιγραφικούς χαρακτήρες· τα άλλα δύο περιλαμβάνουν τις λέξεις «OLD BRIDGE» και «THE BRIDGE BASKET» με κεφαλαίους χαρακτήρες. Το δεύτερο και το τρίτο περιλαμβάνουν ακόμη την παράσταση μιας γέφυρας, ενώ το τέταρτο την παράσταση διχτυού μπασκέτας με μία μπάλα που διέρχεται μέσα από αυτό.

18. Η δεύτερη περιλαμβάνει το υπ' αριθ. 642952 λεκτικό σήμα «THE BRIDGE», καταχωρισμένο από τις 14 Ιουνίου 1994 για προϊόντα της κλάσεως 25.

19. Η τρίτη περιλαμβάνει πέντε σήματα που καταχωρίσθηκαν για προϊόντα των κλάσεων 18 και 25 και ένα που καταχωρίσθηκε μόνο για προϊόντα της κλάσεως 18. Σε αμφότερες τις κλάσεις, έχουν καταχωριστεί τα υπ' αριθ. 704372 και 633349 τρισδιάστατα σήματα από τις 22 Ιουνίου 1994, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως τις λέξεις «THE BRIDGE» με κεφαλαίους χαρακτήρες, τα λεκτικά σήματα υπ' αριθ. 630763, «OVER THE BRIDGE», από τις 24 Δεκεμβρίου 1991, και υπ' αριθ. 710102, «FOOTBRIDGE», από τις 7 Δεκεμβρίου 1994, και το εικονιστικό σήμα υπ' αριθ. 721569, από τις 28 Φεβρουαρίου 1996, το οποίο περιλαμβάνει τις λέξεις «THE BRIDGE» και «WAYFARER» με κεφαλαίους χαρακτήρες που εμφανίζονται αντιστοίχως πάνω και κάτω από ένα ανεμολόγιο, το οποίο διασχίζει μια λεπτή οριζόντια γραμμή. Το υπ' αριθ. 642953 λεκτικό σήμα «THE BRIDGE» έχει καταχωριστεί από τις 26 Οκτωβρίου 1994, μόνο για προϊόντα της κλάσεως 18.

20. Με απόφαση της 15ης Νοεμβρίου 2001, το τμήμα ανακοπών του ΓΕΕΑ απέρριψε την ανακοπή, κρίνοντας ότι, παρά την αλληλεξάρτηση μεταξύ του βαθμού ομοιότητας των οικείων προϊόντων και του βαθμού ομοιότητας των συγκρουόμενων σημείων, μπορεί ευλόγως να αποκλειστεί, ενόψει των μεταξύ τους φωνητικών και οπτικών διαφορών, κάθε κίνδυνος συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 40/94. Η Ponte Finanziaria άσκησε προσφυγή κατά της απορριπτικής αποφάσεως.

21. Με απόφαση της 17ης Μαρτίου 2003 (στο εξής: η προσβαλλόμενη απόφαση), το τέταρτο τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ απέρριψε την προσφυγή. Δεν έλαβε υπόψη κατά την εκτίμησή του τα προαναφερθέντα σήματα της πρώτης ομάδας [10], διότι δεν αποδείχθηκε η χρήση των αντίστοιχων σημάτων [11], ούτε και το υπ' αριθ. 642952 σήμα [12], διότι η ανακόπτουσα δεν προσκόμισε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία της χρήσεως του αντιστοίχου σήματος [13]. Κατά τη σύγκριση των υπολοίπων σημάτων —της τρίτης προαναφερθείσας ομάδας [14]— με το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση, αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει εννοιολογική, οπτική ή ακουστική ομοιότητα μεταξύ τους [15]. Το τμήμα προσφυγών κατέληξε, συνεπώς, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού περί σημάτων. Έκρινε ότι η αρχή της αλληλεξαρτήσεως μεταξύ της ομοιότητας των προϊόντων και της ομοιότητας των σημείων δεν ασκεί εν προκειμένω επιρροή, διότι δεν υφίσταται, μεταξύ των σημάτων, ο ελάχιστος βαθμός ομοιότητας που απαιτείται προκειμένου να έχει εφαρμογή η αρχή αυτή [16].

Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση

22. Η Ponte Finanziaria άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου, το οποίο εξέτασε τα επιχειρήματά της, εντάσσοντάς τα σε δύο λόγους ακυρώσεως. Ο πρώτος αντλείται από παράβαση των άρθρων 15, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, και 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού περί σημάτων και του κανόνα 22 του κανονισμού εφαρμογής όσον αφορά τα σήματα που το τμήμα προσφυγών δεν έλαβε υπόψη του. Ο δεύτερος αντλείται από παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού περί σημάτων, όσον αφορά την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως.

Ως προς το ότι δεν ελήφθησαν υπόψη ορισμένα σήματα

23. Το Πρωτοδικείο εντόπισε τέσσερα επιχειρήματα, επί των οποίων αποφάνθηκε τα εξής.

10 — Σημείο 17 ανωτέρω.
11 — Σκέψεις 12 και 13 της προσβαλλομένης αποφάσεως.
12 — Σημείο 18 ανωτέρω.
13 — Σκέψη 14 της προσβαλλομένης αποφάσεως.
14 — Σημείο 19 ανωτέρω.
15 — Σκέψεις 16 επ. της προσβαλλομένης αποφάσεως.
16 — Σκέψη 25 της προσβαλλομένης αποφάσεως.

24. *Πρώτον* [17], η Ponte Finanziaria υποστηρίζει ότι το τμήμα προσφυγών κακώς δεν έλαβε υπόψη του, κατά την εκτίμησή του, τα σήματα που καταχωρίστηκαν κατά την πενταετία προ της ασκήσεως της ανακοπής, αποκλείοντας, κατά συνέπεια, την ειδική προστασία που αποδίδεται σε σήματα απαρτίζοντα «οικογένεια σημάτων».

25. Το Πρωτοδικείο επισήμανε ότι το τμήμα προσφυγών έλαβε κατ' ουσίαν υπόψη του όλα τα σήματα που είχαν καταχωριστεί κατά την εν λόγω πενταετία. Το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι τα προϊόντα «προωθούνται και πωλούνται κατ' ουσίαν υπό το σήμα THE BRIDGE, και σε μικρότερη αναλογία, υπό το εικονιστικό σήμα THE BRIDGE WAYFARER», οπότε ο Ιταλός καταναλωτής συναντά μόνον τα δύο αυτά προγενέστερα σήματα στην αγορά, μόνον κατά την εξέταση του επιχειρήματος ότι τα προγενέστερα σήματα πρέπει να θεωρηθούν μέρος «οικογένειας σημάτων» και, επομένως, πρέπει να τύχουν ευρύτερης προστασίας. Βάσει της διαπιστώσεως αυτής, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι δεν δικαιολογείται η επίκληση της ευρύτερης προστασίας που παρέχεται σε «οικογένεια σημάτων», διότι δεν αρκεί μόνη η καταχώριση πολλών σημάτων, χωρίς χρήση τους στην αγορά.

26. *Δεύτερον* [18], η Ponte Finanziaria υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τον κανόνα 22 του κανονισμού εφαρμογής, το τμήμα προσφυγών κακώς δεν έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 642952 λεκτικό σήμα THE BRIDGE [19] κατά την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως με το αιτιολογικό ότι η χρήση του δεν είχε αποδειχθεί επαρκώς. Σύμφωνα με τον κανόνα 22, μεταξύ των στοιχείων που μπορούν να προσκομιστούν προς απόδειξη της χρήσεως σήματος περιλαμβάνονται οι κατάλογοι και οι διαφημιστικές ανακοινώσεις. Η Ponte Finanziaria προσκόμισε τέτοια έγγραφα. Το τμήμα προσφυγών κακώς έκρινε τα έγγραφα αυτά ανεπαρκή.

27. Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική χρήση ενός σήματος αν αυτό χρησιμοποιείται ανεπαρκώς ή ελάχιστα για την εξατομίκευση προϊόντων ή υπηρεσιών. Όποια και αν είναι η πρόθεση του δικαιούχου, ουσιαστική χρήση του σήματος συντρέχει μόνον αν αυτό είναι αντικειμενικά παρόν στην αγορά κατά τρόπο αποτελεσματικό, διαρκή και σταθερό ως προς τη μορφολογία του σημείου, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να το εκλάβουν ως ένδειξη προελεύσεως των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών [20]. Ωστόσο, ως αποδεικτικά στοιχεία της χρήσεως του λεκτικού σήματος «THE BRIDGE» για προϊόντα της κλάσεως 25, προσκομίστηκαν μόνον ένας κατάλογος για το φθινόπωρο/χειμώνα 1994-1995 και διαφημιστικές καταχωρίσεις του 1995. Οι λοιποί κατάλογοι δεν φέρουν

17 — Βλ. σκέψεις 17, και 27 έως 29 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

18 — Βλ. σκέψεις 18, και 30 έως 39 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

19 — Βλ. σκέψη 18 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως.

20 — Αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 12ης Δεκεμβρίου 2002, T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes κατά ΓΕΕΑ (Συλλογή 2002, σ. II-5233, σκέψη 36), και της 9ης Ιουλίου 2003, T-156/01, Laboratorios RTB κατά ΓΕΕΑ (Συλλογή 2003, σ. II-2789, σκέψη 35).

χρονολογία. Τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία είναι πολύ περιορισμένα όσον αφορά το 1994 και ανύπαρκτα για τα έτη 1996 έως 1999. Δεν αποδεικνύουν ότι το εν λόγω σήμα ήταν διαρκώς παρόν στην ιταλική αγορά, ως προς τα προϊόντα για τα οποία είχε καταχωριστεί, κατά το χρονικό διάστημα πριν τη δημοσίευση της αιτήσεως καταχωρίσεως του σήματος, αντίθετα προς τις επιταγές των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 43 του κανονισμού περί σημάτων. Επομένως, ορθώς το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε η ουσιαστική χρήση του σήματος για τα επίμαχα προϊόντα.

28. *Τρίτον* [21], η Ponte Finanziaria υποστήριξε ότι το τμήμα προσφυγών κακώς δεν έλαβε υπόψη τα σήματα υπ' αριθ. 370836, 704338, 606709 και 593651 [22] κατά την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως με το αιτιολογικό ότι δεν αποδείχθηκε η χρήση τους. Αποτελούν «αμυντικά σήματα» κατά την έννοια της ιταλικής νομοθεσίας περί σημάτων [23], των οποίων η καταχώριση αποσκοπεί στη διεύρυνση του πεδίου προστασίας του κυρίου σήματος από τον κίνδυνο συγχύσεως, παρέχοντας στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αντιτίθεται στην καταχώριση ενός παρόμοιου ή πανομοιότυπου σήματος προς τα εν λόγω σήματα, το οποίο δεν είναι αρκετά όμοιο με το κύριο σήμα αυτό καθαυτό ώστε να διαπιστωθεί κίνδυνος συγχύσεως. Η κρίση του τμήματος προσφυγών ότι τα εν λόγω προγενέστερα σήματα δεν συνιστούν «αμυντικά σήματα», επειδή δεν καταχωρίστηκαν ταυτόχρονα ή αργότερα σε σχέση με το κύριο προγενέστερο σήμα, ήταν εσφαλμένη. Η Ponte Finanziaria απέκτησε από τρίτους τα δικαιώματα επί των υπ' αριθ. 704338 και 607909 σημάτων, ακριβώς για να τα χρησιμοποιήσει ως «αμυντικά σήματα»· επιπλέον, όλα τα επίμαχα σήματα καταχωρίστηκαν αφού άρχισε η πραγματική χρήση του προγενέστερου σήματος «THE BRIDGE» τη δεκαετία του 1970.

29. Το Πρωτοδικείο επισήμανε ότι, ενώ το ιταλικό δίκαιο προβλέπει εξαίρεση από τον κανόνα της απώλειας του δικαιώματος επί σήματος λόγω μη χρήσεώς του επί πενταετία [24], εντούτοις η έννοια του «αμυντικού σήματος» δεν υφίσταται στο σύστημα προστασίας του κοινοτικού σήματος. Στην οικονομία του κανονισμού 40/94, η πραγματική χρήση του σήματος στο εμπόριο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ως προς τα οποία καταχωρίστηκε αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση της παροχής προστασίας στον δικαιούχο του. Η εξαίρεση που προβλέπεται, όταν υπάρχει «εύλογη» αιτία για τη μη χρήση, αφορά λόγους οφειλόμενους σε εμπόδια κατά τη χρήση του σήματος ή σε καταστάσεις όπου η εμπορική εκμετάλλευσή του αποδεικνύεται υπερβολικά επαχθής. Ο δικαιούχος εθνικής καταχωρίσεως δεν μπορεί να επικαλεστεί εθνική διάταξη δυνάμει της οποίας τα μη χρησιμοποιούμενα στο εμπόριο σημεία μπορούν να καταχωρίζονται

21 — Σκέψεις 19, και 40 έως 47 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

22 — Πρόκειται για τα σήματα της πρώτης ομάδας, που απαριθμούνται στο σημείο 17 ανωτέρω.

23 — Βλ. σημείο 14 ανωτέρω.

24 — Βλ. σημείο 14 ανωτέρω.

για σκοπούς προδήλως αμυντικούς σε σχέση με άλλο σημείο το οποίο χρησιμοποιείται πραγματικά. Τέτοιες καταχωρίσεις δεν συμβιβάζονται με τους κανόνες που διέπουν το κοινοτικό σήμα, η δε αναγνώρισή τους σε εθνικό επίπεδο δεν αποτελεί «εύλογη αιτία» για τη μη χρήση προγενέστερου σήματος επί του οποίου στηρίζεται ανακοπή κατά αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος.

30. *Τέταρτον* [25], η Ponte Finanziaria ισχυρίστηκε ότι τα στοιχεία που προσκόμισε προς απόδειξη της χρήσεως των υπ' αριθ. 642952 και 942953 λεκτικών σημάτων «THE BRIDGE» [26] αποδεικνύουν επίσης την ουσιαστική χρήση του υπ' αριθ. 370836 εικονιστικού σήματος «bridge» [27], το οποίο παρουσιάζει αμελητέες διαφορές σε σχέση με αυτό. Επικαλέστηκε το άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο α', του κανονισμού περί σημάτων [28] και την ιταλική νομοθεσία περί σημάτων, η οποία περιέχει παρόμοια διάταξη. Επομένως, το τμήμα προσφυγών κακώς δεν έλαβε υπόψη του το προγενέστερο σήμα κατά την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως, με το αιτιολογικό ότι δεν αποδείχθηκε η χρήση του.

31. Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι σκοπός του άρθρου 15, παράγραφος 2, στοιχείο α', είναι να μπορεί ο δικαιούχος να χρησιμοποιεί παραλλαγές του σήματος, οι οποίες, χωρίς να μεταβάλλουν τον διακριτικό του χαρακτήρα, επιτρέπουν την καλύτερη προσαρμογή του στις απαιτήσεις εμπορίας και διαφημίσεως των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών. Προς τούτο, πρέπει να θεωρηθεί ότι το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διατάξεως περιορίζεται σε καταστάσεις όπου το σημείο που πράγματι χρησιμοποιεί ο δικαιούχος του σήματος αποτελεί τη μορφή με την οποία γίνεται η εμπορική εκμετάλλευση του σήματος αυτού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν το χρησιμοποιούμενο στο εμπόριο σημείο διαφέρει μορφολογικά από το καταχωρισθέν μόνον ως προς αμελητέα στοιχεία, ώστε τα δύο σημεία να θεωρούνται ως επί το πλείστον αντίστοιχα, η υποχρέωση χρήσεως του καταχωρισμένου σήματος πληρούται αν αποδειχθεί η χρήση του σημείου που αποτελεί τη χρησιμοποιούμενη στο εμπόριο μορφή. Ωστόσο, το άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο α', δεν επιτρέπει στον δικαιούχο σήματος να αποφύγει την υποχρέωση αυτή επικαλούμενος τη χρήση παρόμοιου σήματος που καλύπτεται από διαφορετική καταχώριση.

32. Κατά συνέπεια, το Πρωτοδικείο απέρριψε τον συγκεκριμένο λόγο στο σύνολό του.

Εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως

33. Το Πρωτοδικείο διέκρινε τρία επιχειρήματα.

34. Η Ponte Finanziaria προέβαλε, *πρώτον* [29], ότι το τμήμα προσφυγών εσφαλμένως

25 — Σκέψεις 20, και 48 έως 51 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

26 — Για τις κλάσεις 25 και 18 αντιστοίχως· βλ. σημεία 18 και 19 ανωτέρω.

27 — Για ενδύματα στην κλάση 25· βλ. σημείο 17 ανωτέρω.

28 — Βλ. σημείο 6 ανωτέρω.

29 — Σκέψεις 54 έως 56 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

δεν έλαβε υπόψη του την ύπαρξη «οικογένειας» ή «σειράς» σημάτων που περιέχουν τον όρο «bridge», με συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των συγκρουόμενων σημάτων. Τα σήματα των οποίων είναι δικαιούχος είναι σύνθετα και έχουν ως κοινό στοιχείο την αγγλική λέξη «bridge», συνοδευόμενη από άλλα σημεία. Κανένα από τα στοιχεία των σημάτων αυτών δεν σχετίζεται με τα προσδιοριζόμενα προϊόντα. Συνεπώς, έχουν πολύ ισχυρό διακριτικό χαρακτήρα, ο οποίος ενισχύεται από την εντατική χρήση του λεκτικού σήματος «THE BRIDGE». Τόσο κατά την ιταλική όσο και κατά την κοινοτική νομολογία, στα σήματα αυτά παρέχεται ευρύτερη προστασία. Με την απόφαση Canon [30], το Δικαστήριο έκρινε ότι «τα σήματα με ισχυρό διακριτικό χαρακτήρα, είτε από την ίδια τους τη φύση είτε λόγω του ότι είναι γνωστά στην αγορά, απολαύουν προστασίας μεγαλύτερης από εκείνα των οποίων ο διακριτικός χαρακτήρας είναι ασθενέστερος».

35. *Δεύτερον* [31], η Ponte Finanziaria κατηγόρησε το τμήμα προσφυγών ότι δεν έλαβε υπόψη του την αρχή της αλληλεξαρτήσεως μεταξύ της ομοιότητας των σημάτων και της ομοιότητας των προϊόντων. Ο κίνδυνος συγχύσεως πρέπει να εκτιμάται συνολικώς, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κρίσιμους για τη συγκεκριμένη περίπτωση παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να θεωρούνται αλληλεξαρτώμενοι [32].

36. *Τρίτον* [33], η Ponte Finanziaria υποστήριξε ότι ήταν εσφαλμένη η κρίση του τμήματος προσφυγών ότι τα προγενέστερα σήματα και το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση δεν είναι παρόμοια.

37. Όσον αφορά την οπτική σύγκριση, η παράσταση, δίπλα στη λέξη «Bainbridge», ενός κυλίνδρου υφάσματος που ξετυλίγεται λαμβάνοντας το σχήμα ιστίου αυξάνει τον κίνδυνο συγχύσεως με τα προγενέστερα σήματα, τα οποία επίσης περιέχουν λεκτικό στοιχείο με τη λέξη «bridge» και ορισμένα γραφικά στοιχεία. Το κοινό ενδέχεται να σχηματίσει την πεποίθηση ότι τα προσδιοριζόμενα αγαθά έχουν την ίδια προέλευση και προορίζονται για όσους ενδιαφέρονται για την ιστιοπλοΐα και τα θαλάσσια σπορ, ιδίως λόγω του ότι το υπ' αριθ. 721569 σήμα περιέχει ως εικονιστικό στοιχείο ένα ανεμολόγιο. Ομοιότητα ως προς τα γραφικά στοιχεία υπάρχει και με το υπ' αριθ. 370836 σήμα.

38. Όσον αφορά την εννοιολογική σύγκριση, είναι εσφαλμένη η κρίση του τμήματος προσφυγών ότι ο μέσος Ιταλός καταναλωτής είναι σε θέση, λόγω των γνώσεών του στις ξένες γλώσσες, να αντιληφθεί τη διαφορά μεταξύ των σημάτων. Η αγγλική λέξη «bridge» δεν είναι ομόηχη με την ιταλική «ponte» και στα ιταλικά χρησιμοποιείται κυρίως για ένα χαρτοπαίγνιο. Ωστόσο, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι ο μέσος Ιταλός καταναλωτής κατανοεί τη σημασία της

30 — Απόφαση της 29ης Σεπτεμβρίου 1998, C-39/97, Canon (Συλλογή 1998, σ. I-5507, σκέψη 18).

31 — Σκέψη 57 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

32 — Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-251/95, SABEL (Συλλογή 1997, σ. I-6191).

33 — Σκέψεις 58 έως 65 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

λέξεως «bridge» όταν χρησιμοποιείται στα σήματα της Ponte Finanziaria, αλλά δεν μπορεί να τον διακρίνει στο σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση, σε σχέση με τον άλλο όρο «bain», ο οποίος δεν σημαίνει τίποτα στα αγγλικά. Το επιχείρημα ότι ο εν λόγω καταναλωτής ενδέχεται να αντιληφθεί το «Bainbridge» ως όνομα προσώπου ή ως γεωγραφική ονομασία δεν ευσταθεί. Ο εν λόγω καταναλωτής είτε δεν θα κατανοήσει καμία από τις επίμαχες ξένες λέξεις είτε θα αναγνωρίσει μόνο τη λέξη «bridge», την οποία μπορεί να εντοπίσει σε όλα τα επίμαχα σήματα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως.

39. Το Πρωτοδικείο απάντησε στα επιχειρήματα αυτά ως εξής.

40. Πρώτον, επισήμανε ότι ο κίνδυνος συγχύσεως πρέπει να εκτιμάται συνολικώς, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που ασκούν επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση, ιδίως δε της αλληλεξαρτήσεως μεταξύ της ομοιότητας των σημάτων και της ομοιότητας των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών [34]. Στο πλαίσιο αυτό, το ενδιαφερόμενο κοινό αποτελεί ο μέσος καταναλωτής στην Ιταλία· η αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος και τα προγενέστερα σήματα αφορούν προϊόντα των ίδιων κλάσεων· κατόπιν δε της απορρίψεως του πρώτου λόγου ακυρώσεως, έξι μόνον από τα προγενέστερα αυτά σήματα μπορούν να ληφθούν υπόψη. Ωστόσο, τα σήματα αυτά έχουν έντονο διακριτικό χαρακτήρα [35].

41. Εν συνεχεία, το Πρωτοδικείο συνέκρινε, από οπτικής, ακουστικής και εννοιολογικής απόψεως, τα προγενέστερα σήματα με το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση. Από οπτικής απόψεως, το μόνο κοινό σε όλα τα σήματα στοιχείο —η ακολουθία έξι γραμμάτων «bridge»— δεν δημιουργεί συνολικά τόσο έντονη εντύπωση ώστε να προκληθεί κίνδυνος συγχύσεως. Ωστόσο, από ακουστικής απόψεως, αντιθέτως προς την εκτίμηση του τμήματος προσφυγών σχετικά με την προφορά, υπάρχει κάποια ομοιότητα μεταξύ του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση και τεσσάρων από τα προγενέστερα σήματα. Όσον αφορά την εννοιολογική ομοιότητα, το τμήμα προσφυγών ορθώς έκρινε ότι ο μέσος Ιταλός καταναλωτής μπορεί να αντιληφθεί την έννοια του αγγλικού στοιχείου «bridge» που υπάρχει στα προγενέστερα σήματα και ότι το στοιχείο αυτό δεν γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο αντιληπτό ως μέρος του όρου «Bainbridge», στο πλαίσιο του εικονιστικού σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση. Εν γένει, η υφιστάμενη ακουστική ομοιότητα δεν είναι τόσο έντονη ώστε να προκαλεί, αυτή καθαυτή, κίνδυνο συγχύσεως [36].

42. Τέλος, το Πρωτοδικείο εξέτασε τα επιχειρήματα της Ponte Finanziaria σχετικά με το αν τα προγενέστερα σήματα αποτελούν «οικογένεια» ή «σειρά» σημάτων». Η

34 — Απόφαση του Πρωτοδικείου της 9ης Ιουλίου 2003, Τ-162/01, Laboratorios RTB κατά ΓΕΕΑ — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (Συλλογή 2003, σ. II-2821, σκέψεις 31 έως 33, και παρατιθέμενη νομολογία).

35 — Σκέψεις 75 έως 89 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

36 — Σκέψεις 90 έως 117 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

έννοια αυτή, καίτοι δεν απαντά στον κανονισμό περί σημάτων, δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ των προτέρων. Όταν η ανακοπή στηρίζεται σε πολλά προγενέστερα σήματα, τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι απαρτίζουν «σειρά» ή «οικογένεια» (π.χ., λόγω της παρουσίας ενός κοινού στοιχείου), το γεγονός αυτό λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως. Τέτοιος κίνδυνος υπάρχει όταν το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση παρουσιάζει ομοιότητες με τα σήματα αυτά, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν τον καταναλωτή να πιστεύσει ότι αποτελεί μέρος της ιδίας σειράς και, συνεπώς, ότι τα προϊόντα που προσδιορίζει έχουν ίδια ή συγγενική εμπορική προέλευση με τα προϊόντα που καλύπτονται από τα προγενέστερα σήματα. Τούτο συμβαίνει ενδεχομένως ακόμα και όταν δεν μπορεί να αποδειχθεί, από τη σύγκριση του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση με τα προγενέστερα σήματα, θεωρούμενα μεμονωμένα, ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος συγχύσεως [37].

43. Πρέπει, ωστόσο, να πληρούνται σωρευτικώς δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να αποδειχθεί η χρήση ικανού αριθμού σημάτων, ώστε να αποτελούν «σειρά». Για να υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως, τα προγενέστερα σήματα που αποτελούν μέρος της σειράς αυτής πρέπει να έχουν παρουσία στην αγορά. Αν δεν αποδειχθεί τέτοια χρήση, ο κίνδυνος συγχύσεως πρέπει να εκτιμηθεί με σύγκριση των επίμαχων σημάτων μεμονωμένα. Δεύτερον, το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση δεν πρέπει μόνο να είναι παρόμοιο προς τα σήματα που απαρτίζουν τη σειρά, αλλ' επίσης να έχει τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να συσχετίζεται με την εν λόγω σειρά. Τούτο δεν συμβαίνει όταν, π.χ., το κοινό στοιχείο των προγενεστέρων σημάτων της ίδιας σειράς χρησιμοποιείται στο σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση σε διαφορετική θέση απ' αυτή στην οποία βρίσκεται συνήθως στα σήματα που απαρτίζουν τη σειρά ή χρησιμοποιείται με διαφορετικό σημασιολογικό περιεχόμενο [38].

44. Εν προκειμένω, δεν πληρούνταν τουλάχιστον η πρώτη από τις προϋποθέσεις αυτές. Η μόνη απόδειξη που προσκόμισε η Ponte Finanziaria κατά τη διαδικασία της ανακοπής αφορούσε το σήμα «THE BRIDGE» και, σε μικρότερο βαθμό, το σήμα «THE BRIDGE WAYFARER». Εφόσον αυτά ήταν τα μόνα προγενέστερα σήματα των οποίων αποδείχθηκε η παρουσία στην αγορά, ορθώς το τμήμα προσφυγών απέρριψε τα επιχειρήματα βάσει των οποίων η Ponte Finanziaria επικαλέστηκε την προστασία που αποδίδεται σε «σειρά σημάτων» [39].

45. Το Πρωτοδικείο κατέληξε στη διαπίστωση ότι το τμήμα προσφυγών δεν υπέπεσε σε νομική πλάνη ή σε πλάνη εκτιμήσεως και, ως εκ τούτου, απέρριψε την προσφυγή στο σύνολό της.

37 — Σκέψεις 118 έως 124 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

38 — Σκέψεις 125 έως 127 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

39 — Σκέψη 128 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

Η αναίρεση

Πρώτος λόγος αναιρέσεως: εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού περί σημάτων — κίνδυνος συγχύσεως

46. Η Ponte Finanziaria προβάλλει πέντε λόγους αναιρέσεως. Το ΓΕΕΑ και η F.M.G. Textiles υπέβαλαν υπομνήματα αντικρούσεως. Δεν υπεβλήθη αίτημα για κατάθεση υπομνήματος απαντήσεως ή για διεξαγωγή επ' ακροατηρίου συζητήσεως.

Ως προς το παραδεκτό

47. Η F.M.G. Textiles προβάλλει ότι η αίτηση αναιρέσεως είναι απαράδεκτη, διότι δεν υπάρχει η ειδική εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας οι δικηγόροι της Ponte Finanziaria ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν την εταιρία.

48. Ο ισχυρισμός αυτός δεν ευσταθεί. Το εν λόγω έγγραφο ήταν συνημμένο στο δικόγραφο που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο, αν και είναι πιθανό να μην κοινοποιήθηκε στην F.M.G. Textiles ή στον προηγούμενο διάδικο Marine Enterprise Projects, τον οποίο διαδέχθηκε η F.M.G. Textiles.

Επιχειρηματολογία

49. Κατά την Ponte Finanziaria, η κρίση του Πρωτοδικείου ότι δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως με το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση είναι εσφαλμένη ακόμη και βάσει των εθνικών σημάτων που, κατ' αυτήν, έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά τη σύγκριση και ακόμη και αν τα σήματα αυτά εξεταστούν μεμονωμένα και όχι ως οικογένεια ή σειρά.

50. Το Πρωτοδικείο δέχθηκε ότι τα εθνικά σήματα διαθέτουν έντονο διακριτικό χαρακτήρα και ότι παρουσιάζουν έντονη ακουστική ομοιότητα με το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση. Η έντονη ακουστική ομοιότητα υπερισχύει της ελλείψεως οπτικής ομοιότητας [40]. Ωστόσο, το Πρωτοδικείο έκρινε ως αποφασιστική την έλλειψη εννοιολογικής ομοιότητας. Κατέληξε στην κρίση αυτή, εκκινώντας από την υπόθεση ότι ο μέσος Ιταλός καταναλωτής είναι εξοικειωμένος με τα αγγλικά. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή είναι εσφαλμένη. Μόνον το 15 % έως

40 — Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Ιουνίου 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Συλλογή 1999, σ. I-3819), αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 23ης Οκτωβρίου 2002, T-104/01, Oberhauser κατά ΓΕΕΑ — Petit Liberto (Fifties) (Συλλογή 2002, σ. II-4359), της 15ης Ιανουαρίου 2003, T-99/01, Mystery Drinks κατά ΓΕΕΑ — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (Συλλογή 2003, σ. II-43), της 3ης Μαρτίου 2004, T-355/02, Müllhens κατά ΓΕΕΑ — Zirh International (ZIRH) (Συλλογή 2004, σ. II-791), και της 31ης Μαρτίου 2004, T-20/02, Interquell κατά ΓΕΕΑ — SCA Nutrition (HAPPY DOG) (Συλλογή 2004, σ. II-1001).

20 % των Ιταλών γνωρίζει τη σημασία του στοιχείου «bridge», το οποίο πρέπει, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί επινοημένο. Σε κάθε περίπτωση, λόγω της έντονης (τουλάχιστον ακουστικής και, κατά την άποψη της Ponte Finanziaria, οπτικής) ομοιότητας των σημάτων, έπρεπε να γίνει συνολική εκτίμησή τους, λαμβανομένης υπόψη της αλληλεξαρτήσεως μεταξύ της ομοιότητας των σημάτων, της ομοιότητας των προϊόντων και του έντονου διακριτικού χαρακτήρα [41]. Στο πλαίσιο τέτοιας εκτιμήσεως, το να αποκλειστεί παντελώς ο κίνδυνος συγχύσεως συνιστά σοβαρή νομική πλάνη.

51. Το *ΓΕΕΑ* επισημαίνει ότι, κατά τη νομολογία, η εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως πρέπει να είναι «σύνθετη» και να προσεγγίζει κατά το δυνατόν περισσότερο την αντίληψη του μέσου καταναλωτή για το σημείο. Εν προκειμένω, το Πρωτοδικείο διαπίστωσε ότι τα οικεία προϊόντα «τίθενται σε εμπορία κατά τρόπον ώστε, συνήθως, το ενδιαφερόμενο κοινό, κατά την αγορά, αντιλαμβάνεται το σήμα που προσδιορίζει τα προϊόντα αυτά οπτικώς» [42]. Με αυτό το δεδομένο και έχοντας ουσιαστικά εξετάσει την ομοιότητα από τρεις απόψεις —ακουστική, οπτική, εννοιολογική— στο οικείο εκάστης πλαίσιο, το Πρωτοδικείο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπέπεσε σε νομική πλάνη κρίνοντας ότι η έλλειψη οπτικής ομοιότητας υπερισχύει της περιορισμένης ακουστικής ομοιότητας.

52. Η *F.M.G. Textiles* διαφωνεί με την εκδοχή της Ponte Finanziaria σχετικά με τις διαπιστώσεις του Πρωτοδικείου επί της ακουστικής ομοιότητας. Η διαπίστωση του Πρωτοδικείου ήταν ότι υπάρχει «ορισμένη ακουστική ομοιότητα» μεταξύ των σημάτων και ότι, ως εκ τούτου, τα σήματα αυτά «παρουσιάζουν ουσιώδεις ομοιότητες μόνον από ακουστικής απόψεως» [43] —πράγμα εντελώς διαφορετικό από τη διαπίστωση ότι υπάρχει «ουσιώδης ακουστική ομοιότητα». Η F.M.G. Textiles θεωρεί, επίσης, αβάσιμους τους ισχυρισμούς της Ponte Finanziaria σχετικά με το αν ο μέσος Ιταλός καταναλωτής δύναται να κατανοήσει την αγγλική λέξη «bridge». Η ανάλυση στην οποία προέβη το Πρωτοδικείο στο πλαίσιο της συνολικής εκτιμήσεως του κινδύνου συγχύσεως, βάσει των σχετικών με τα πραγματικά περιστατικά διαπιστώσεών του, ήταν νομικά θεμελιωμένη και λογικά τεκμηριωμένη.

Εκτίμηση

53. Πρώτον, είναι προφανές ότι ο συγκεκριμένος λόγος αναιρέσεως είναι απαράδεκτος, κατά το μέτρο που αμφισβητούνται οι διαπιστώσεις του Πρωτοδικείου επί των πραγματικών περιστατικών, σχετικά με το

41 — Προπαρατεθείσες στις υποσημειώσεις 40, 32 και 30 αντιστοίχως αποφάσεις Lloyd Schuhfabrik, SABEL και Canon.

42 — Σκέψη 116 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

43 — Σκέψεις 106 και 115, αντιστοίχως, της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

αν ο μέσος Ιταλός καταναλωτής είναι ικανός να αντιληφθεί το στοιχείο «bridge» από εννοιολογικής ή οποιασδήποτε άλλης απόψεως. Το άρθρο 58 του Οργανισμού του Δικαστηρίου ορίζει: «η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου περιορίζεται σε νομικά ζητήματα».

54. Κατά τα λοιπά, τα επιχειρήματα της Ponte Finanziaria συνοψίζονται στο ότι το Πρωτοδικείο, εφόσον δέχθηκε ότι υπάρχει περιορισμένη ακουστική ομοιότητα (εν προκειμένω, συμφωνώ με την άποψη της F.M.G. Textiles ότι από τη διατύπωση της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως δεν προκύπτει διαπίστωση περί «ουσιώδους» ομοιότητας), έπρεπε να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ομοιότητα αυτή στο πλαίσιο της συνολικής εκτιμήσεως του κινδύνου συγχύσεως, ειδικότερα υπό το πρίσμα της αλληλεξαρτήσεως των κριτηρίων βάσει των οποίων κρίνεται αν τα προγενέστερα σήματα διαθέτουν διακριτικό χαρακτήρα, δηλαδή υπό το πρίσμα της ομοιότητας προς το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση και της ομοιότητας ή της ταυτότητας των προσδιοριζόμενων από τα συγκρουόμενα σήματα προϊόντων.

55. Παρόμοιο επιχείρημα προβλήθηκε στο πλαίσιο της προσφάτως εκδικασθείσας αιτήσεως αναιρέσεως, στην υπόθεση Mülhens κατά ΓΕΕΑ [44]. Το Πρωτοδικείο, αφού εκτίμησε τη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα δύο επίμαχα σημεία, έκρινε ότι σε ορισμένες χώρες τα σημεία αυτά παρουσιάζουν ακουστική και όχι οπτική ή εννοιολογική ομοιότητα και ότι δεν αποκλείεται η εν λόγω ομοιότητα να προκαλέσει αυτή καθαυτή κίνδυνο συγχύσεως, αλλά κατέληξε ότι η ομοιότητά τους δεν είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να θεωρηθεί ότι το οικείο κοινό θα πιστεύσει ενδεχομένως ότι τα εν λόγω προϊόντα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή από οικονομικώς συνδεδεμένες επιχειρήσεις [45]. Η ερμηνεία που έδωσε το Δικαστήριο έχει, κατά την άποψή μου, εφαρμογή στην υπό κρίση υπόθεση και μπορεί να συνοψιστεί ως εξής.

56. Η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως κατά την αντίληψη του κοινού πρέπει να εκτιμάται συνολικά, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που ασκούν επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση [46]. Η συνολική αυτή εκτίμηση πρέπει να στηρίζεται, όσον αφορά την οπτική, ακουστική ή εννοιολογική ομοιότητα των επίμαχων σημείων, στη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα σήματα, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων τους [47]. Δεν αποκλείεται αυτή καθαυτή η ακουστική ομοιότητα να προκαλέσει κίνδυνο συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού περί σημάτων [48]. Ωστόσο, η ύπαρξη παρόμοιου κινδύνου πρέπει να διαπιστώνεται στο πλαίσιο συνολικής εκτιμήσεως βάσει της εννοιολογικής, οπτικής και ακουστικής ομοιότητας μεταξύ των επιδίκων σημείων. Συναφώς, η ακουστική ομοιότητα είναι ένας

44 — Απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Μαρτίου 2006, C-206/04 P (Συλλογή 2006, σ. I-2717)· βλ., ειδικότερα, σκέψεις 15 έως 24 και 32 έως 37.

45 — Σκέψεις 12 και 20 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

46 — Σκέψη 18, όπου γίνεται παραπομπή στην προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 32 απόφαση SABEL σκέψη 22, και στην απόφαση της 22ας Ιουνίου 2000, C-425/98, Marca Mode (Συλλογή 2000, σ. I-4861, σκέψη 40).

47 — Σκέψη 19, όπου γίνεται παραπομπή στην απόφαση SABEL, σκέψη 23, και στην προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 40 απόφαση Lloyd Schuhfabrik, σκέψη 25.

48 — Σκέψη 21, όπου γίνεται παραπομπή στην απόφαση Lloyd Schuhfabrik, σκέψη 28.

μόνον από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την εν λόγω συνολική εκτίμηση [49]. Επομένως, δεν μπορεί να συναχθεί ότι συντρέχει κατ' ανάγκη κίνδυνος συγχύσεως οσάκις αποδεικνύεται ακουστική μόνον ομοιότητα μεταξύ δύο σημείων [50]. Η συνολική εκτίμηση σημαίνει ότι οι εννοιολογικές και οπτικές διαφορές μεταξύ δύο σημείων μπορούν να εξουδετερώνουν τις μεταξύ τους υφιστάμενες ακουστικές ομοιότητες, οσάκις η σημασία του ενός τουλάχιστον από τα δύο σημεία είναι για το οικείο κοινό σαφής και συγκεκριμένη, ώστε να μπορεί να γίνεται αντιληπτή ευθέως από το κοινό αυτό [51].

57. Επομένως, το Πρωτοδικείο, εξετάζοντας τη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα επίμαχα σημεία, όσον αφορά την τυχόν εννοιολογική, οπτική και ακουστική ομοιότητά τους, στο πλαίσιο της συνολικής εκτιμήσεως του κινδύνου συγχύσεως, δύναται να αποφανθεί, χωρίς τούτο να συνιστά παρερμηνεία του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού περί σημάτων, ότι ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ των επιδίκων σημείων δεν είναι αρκετά αυξημένος ώστε να κριθεί ότι το οικείο κοινό μπορεί να πιστεύσει ότι τα οικεία προϊόντα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, κατά περίπτωση, από συνδεόμενες οικονομικώς επιχειρήσεις [52].

58. Δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσω τη συγκεκριμένη νομολογία, η οποία φαίνεται απολύτως συμβατή με τη λύση που έδωσε το Πρωτοδικείο στην υπό κρίση υπόθεση. Επομένως, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως πρέπει, κατά την άποψή μου, να απορριφθεί.

Δεύτερος λόγος αναιρέσεως: εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού περί σημάτων

Επιχειρηματολογία

59. Η *Ponte Finanziaria* προβάλλει ότι το Πρωτοδικείο κακώς δεν έλαβε υπόψη του τα άλλα εθνικά σήματα των οποίων είναι δικαιούχος και, ειδικότερα, το υπ' αριθ. 642952 λεκτικό σήμα «THE BRIDGE» για προϊόντα της κλάσεως 25. Το κρίσιμο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο έπρεπε να αποδειχθεί ότι γινόταν ουσιαστική χρήση του σήματος, είναι η πενταετία 1994 έως 1999. Η Ponte Finanziaria προσκόμισε έναν κατάλογο για το φθινόπωρο/χειμώνα 1994-1995 και διαφημιστικές καταχωρίσεις στον τύπο με ημερομηνίες του 1994 και 1995 —αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπει ρητώς ο κανόνας 22, παράγραφος 2, του κανονισμού εφαρμογής για τους σκοπούς του άρθρου 43, παράγραφος 2, του κανονισμού περί σημάτων— με τα οποία αποδεικνύεται αναμφισβήτητα η χρήση του σήματος, τουλάχιστον για μέρος του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, μαζί με πλέον πρόσφατα λογιστικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι η χρήση του σήματος στον τομέα των δερμάτινων ειδών (στα οποία καταλέγονται είδη υποδήσεως και ζώνες της κλάσεως 25) συνεχίστηκε.

49 — Σκέψη 21.

50 — Σκέψη 22.

51 — Σκέψη 35, όπου γίνεται παραπομπή στην απόφαση της 12ης Ιανουαρίου 2006, C-361/04 P, Ruiz-Picasso κ.λπ. κατά ΓΕΕΑ (Συλλογή 2006, σ. I-643, σκέψη 20).

52 — Σκέψη 36.

60. Επομένως, το Πρωτοδικείο υπέπεσε σε σοβαρή νομική πλάνη και παρερμήνευσε το άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού περί σημάτων, αποφαινόμενο ότι «ορθώς το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι η ουσιαστική χρήση του εν λόγω σήματος για τα επίμαχα προϊόντα δεν είχε αποδειχθεί», με το αιτιολογικό ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι το επίμαχο σήμα «ήταν διαρκώς παρόν στην ιταλική αγορά, για τα προϊόντα για τα οποία είχε καταχωριστεί, κατά τη διάρκεια της πενταετίας που προηγήθηκε της ημερομηνίας δημοσιεύσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως του σήματος» [53]. Ουσιαστικά, αρκεί να αποδειχθεί η χρήση οποτεδήποτε εντός του επίμαχου χρονικού διαστήματος [54].

61. Το *ΓΕΕΑ* προβάλλει ότι ο συσχετισμός ενός αποδεικτικού στοιχείου με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποτελεί πραγματικό ζήτημα και ότι οι συναφείς διαπιστώσεις του Πρωτοδικείου δεν μπορούν να αμφισβητηθούν κατ' αναίρεση.

Εκτίμηση

62. Από νομικής απόψεως, το ΓΕΕΑ φρονεί ότι, όταν το Πρωτοδικείο κάνει λόγο για στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένα σήμα είναι «διαρκώς παρόν» στην αγορά, δεν εννοεί *συνεχή* παρουσία, όπως φαίνεται να πιστεύει η Ponte Finanziaria. Ουσιαστικά, το Πρωτοδικείο απλώς διαπίστωσε ότι ο ένας και μοναδικός κατάλογος για το 1994-1995 δεν αποτελεί επαρκές στοιχείο που να αποδεικνύει τη διαρκή παρουσία του σήματος στην αγορά κατά την πενταετία και, συνεπώς, την ουσιαστική και αποτελεσματική χρήση του.

63. Κατά την *F.M.G. Textiles,* τα επίμαχα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία συνίστανται αποκλειστικά σε διαφημιστικό υλικό, χωρίς να περιλαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία για τις πωλήσεις, προφανώς δεν αρκούν ώστε να αποδειχθεί ότι η ουσιαστική χρήση του σήματος κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

64. Συμφωνώ με το ΓΕΕΑ ότι ο συγκεκριμένος λόγος αναιρέσεως πρέπει να κριθεί απαράδεκτος κατά το μέτρο που επιδιώκεται η αμφισβήτηση των σχετικών με πραγματικά περιστατικά διαπιστώσεων του Πρωτοδικείου όσον αφορά το υποστατό και την ουσία των αποδεικτικών στοιχείων, των

53 — Σκέψεις 35 έως 37 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

54 — Η Ponte Finanziaria παραπέμπει στις οδηγίες του ΓΕΕΑ σχετικά με τη διαδικασία της ανακοπής (μέρος 6, τμήμα 9.1): «δεν απαιτείται η χρήση να έχει γίνει καθ' όλο το διάστημα των πέντε ετών, αλλά εντός του διαστήματος αυτού. Δεν απαιτείται, κατά τις οικείες διατάξεις, να είναι η χρήση συνεχής». Αναφέρεται, επίσης, στις αποφάσεις του Πρωτοδικείου και του Δικαστηρίου Sunrider κατά ΓΕΕΑ, αντιστοίχως της 8ης Ιουλίου 2004, Τ-203/02 (Συλλογή 2004, σ. I-2811), και της 11ης Μαΐου 2006, C-416/04 P (Συλλογή 2006, σ, I-4237), στο πλαίσιο των οποίων έγιναν δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία ουσιαστικής χρήσεως 14 τιμολόγια και δελτία παραγγελίας τα οποία κάλυπταν ένα μόνον έτος.

οποίων η αξιόπιστη χρονολόγηση έχει σημασία στο πλαίσιο της εκτιμήσεως του αν έγινε ουσιαστική χρήση του υπ' αριθ. 642952 εθνικού λεκτικού σήματος «THE BRIDGE» κατά την πενταετία πριν τη δημοσίευση της αιτήσεως καταχωρίσεως του κοινοτικού σήματος «Bainbridge».

65. Το νομικό ζήτημα που τίθεται εν προκειμένω είναι αν ήταν νόμιμη η κρίση του Πρωτοδικείου ότι η χρήση του σήματος κατά την εν λόγω πενταετία πρέπει να είναι διαρκέστερη από αυτή που αποδεικνύεται βάσει των επίμαχων αποδεικτικών στοιχείων.

66. Κατά το άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού περί σημάτων, η Ponte Finanziaria έπρεπε να αποδείξει ότι, κατά την πενταετία μεταξύ Ιουνίου 1994 και Ιουνίου 1999, γινόταν στην Ιταλία ουσιαστική χρήση του προγενέστερου εθνικού σήματος σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ως προς τα οποία είχε καταχωριστεί [55]. Τα παραδεκτά και δυνάμενα να χρονολογηθούν στοιχεία που προσκόμισε συνίστανται σε ένα κατάλογο για το φθινόπωρο/χειμώνα 1994-95 και σε διαφημίσεις που δημοσιεύθηκαν το 1995. Το Πρωτοδικείο περιέγραψε τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά ως «πολύ περιορισμένα όσον αφορά το 1994 και ανύπαρκτα για τα έτη 1996 έως 1999» και διαπίστωσε ότι δεν αποδεικνύουν ότι το επίμαχο σήμα είχε διαρκή παρουσία στην ιταλική αγορά κατά το κρίσιμο διάστημα.

67. Σχετικά με την ουσιαστική χρήση [56], το Δικαστήριο αποφάνθηκε πρόσφατα, με την απόφαση Sunrider [57], τα εξής.

68. Συντρέχει ουσιαστική χρήση ενός σήματος όταν αυτό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη βασική του λειτουργία, που είναι η εγγύηση της ταυτότητας προελεύσεως των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστηκε, με σκοπό την εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πωλήσεως των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών· η ουσιαστική χρήση δεν περιλαμβάνει τη συμβολική, η οποία αποσκοπεί μόνο στη διατήρηση των δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα. Κατά την εκτίμηση του αν η χρήση ήταν ουσιαστική, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των γεγονότων και περιστάσεων που μπορούν να αποδείξουν το υποστατό της εμπορικής εκμεταλλεύσεως, ιδίως το αν η χρήση θεωρείται δικαιολογημένη στον οικείο οικονομικό τομέα για τη διατήρηση ή δημιουργία μεριδίων αγοράς υπέρ των προϊόντων ή υπηρεσιών που προστατεύει

55 — Ή ότι υπήρχε εύλογη αιτία για τη μη χρήση του, αν και η Ponte Finanziaria δεν προέβαλε τέτοιον ισχυρισμό.

56 — Στη δανική γλώσσα «reel brug», στην ολλανδική «normaal gebruik», στη γαλλική «usage sérieux», στη γερμανική «ernsthaft benutzt», στην ιταλική «uso effettivo», στην πορτογαλική «utilizado seriamente», στην ισπανική «uso efectivo».

57 — Παρατίθεται στην υποσημείωση 54, βλ. ειδικότερα σκέψεις 70 έως 72.

το σήμα, η φύση των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά της αγοράς, η έκταση και η συχνότητα χρήσεως του σήματος. Το αν η χρήση είναι επαρκής προκειμένου να διατηρηθεί ή να δημιουργηθεί μερίδιο στην αγορά εξαρτάται έτσι από διάφορους παράγοντες και εκτιμάται κατά περίπτωση. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, η συχνότητα ή η κανονικότητα της χρήσεως του σήματος, το γεγονός ότι το σήμα χρησιμοποιείται για τη διάθεση στο εμπόριο όλων των πανομοιότυπων προϊόντων ή υπηρεσιών του δικαιούχου ή απλώς μερικών από αυτά, ή ακόμη οι αποδείξεις που ο δικαιούχος μπορεί να προσκομίσει, καταλέγονται μεταξύ των παραγόντων που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί εκ των προτέρων και αφηρημένα κάποιο ποσοτικό όριο βάσει του οποίου κρίνεται αν η χρήση έχει ή όχι ουσιαστικό χαρακτήρα. Δεν είναι δυνατόν να τεθεί ένας κανόνας de minimis που να υποχρεώνει το ΓΕΕΑ ή το Πρωτοδικείο να μη λάβουν υπόψη τους το σύνολο των περιστάσεων. Επομένως, εφόσον υπαγορεύεται από πραγματικό λόγο εμπορικής φύσεως, ακόμα και μια ελάχιστη χρήση του σήματος μπορεί να κριθεί επαρκής όσον αφορά το αν η χρήση έχει ουσιαστικό χαρακτήρα.

69. Από τη νομολογία αυτή, επισημαίνω, πρώτον, ότι η ουσιαστική χρήση δεν αρκεί να είναι απλώς συμβολική, αλλά δεν υπάρχει κάποιος προκαθορισμένος κανόνας όσον αφορά την απαιτούμενη έκτασή της και, δεύτερον, ότι πρόκειται για εκτίμηση περί τα πράγματα, στην οποία πρέπει να προβεί το ΓΕΕΑ ή το Πρωτοδικείο κατά περίπτωση και υπό το πρίσμα πολλών συναφών παραγόντων [58].

70. Υπό το πρίσμα αυτό, θεωρώ ότι δεν μπορεί να επικρίνει κανείς το Πρωτοδικείο όσον αφορά το κριτήριο που εφάρμοσε σχετικά με τη διαρκή παρουσία στην ιταλική αγορά κατά την επίμαχη πενταετία. Όπως επισημαίνει το ΓΕΕΑ, το Πρωτοδικείο δεν έθεσε ως προϋπόθεση τη συνεχή χρήση, αλλ' ακολούθησε την προηγούμενη νομολογία του [59], συμπεραίνοντας ότι, αν το σήμα δεν είναι αντικειμενικά παρόν στην αγορά κατά τρόπο αποτελεσματικό, διαρκή και σταθερό ως προς τη μορφολογία του σημείου, δεν γίνεται ουσιαστική χρήση του και, επομένως, οι καταναλωτές δεν μπορούν να το εκλάβουν ως ένδειξη προελεύσεως των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με το γράμμα ή το πνεύμα των διατάξεων του κανονισμού περί σημάτων, βάσει των οποίων απαιτείται *ουσιαστική* χρήση του σήματος *εντός* πέντε ετών, καθώς και με τη νομολογία του Δικαστηρίου με την οποία ερμηνεύονται οι διατάξεις αυτές.

71. Με αυτό το δεδομένο, φρονώ ότι το σχετικό με τα πραγματικά περιστατικά συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το Πρωτοδικείο βάσει των διαθέσιμων αποδεικτικών

58 — Παρόμοια φαίνεται να είναι η προσέγγιση που ακολουθείται στα κράτη μέλη. Βλ. *What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)*, International Trademark Association, 2004, διαθέσιμο στο http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 — Παρατίθεται στην υποσημείωση 20 ανωτέρω.

στοιχείων εντάσσεται πλήρως στην κατά περίπτωση εκτίμηση στην οποία υποχρεούται να προβεί το Πρωτοδικείο και δεν αναιρείται από τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία. Επομένως, ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να γίνει δεκτός.

Τρίτος λόγος αναιρέσεως: εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού περί σημάτων

Επιχειρήματα

72. Η *Ponte Finanziaria* προβάλλει, περαιτέρω, ότι τα προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία είναι επαρκή για να αποδειχθεί ότι το υπ' αριθ. 370836 εικονιστικό σήμα «Bridge» χρησιμοποιείται επίσης για αγαθά της κλάσεως 25 [60], υπό μορφή κατά τι διαφορετική από αυτή του υπ' αριθ. 642952 λεκτικού σήματος «THE BRIDGE», και ότι εμπίπτει, ως εκ τούτου, στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού περί σημάτων («μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρημένη του μορφή»). Το Πρωτοδικείο εφάρμοσε εσφαλμένα τη διάταξη αυτή, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής της μόνο στις «καταστάσεις όπου το σήμα που χρησιμοποιεί συγκεκριμένα ο δικαιούχος σήματος για τον προσδιορισμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία το σήμα καταχωρίστηκε αποτελεί τη μορφή με την οποία γίνεται η εμπορική εκμετάλλευση του ιδίου αυτού σήματος», με συνέπεια να μην λαμβάνεται υπόψη η χρήση παρόμοιου σήματος το οποίο καλύπτεται από χωριστή καταχώριση [61]. Δεδομένου ότι σκοπός της διατάξεως δεν είναι να υποχρεώσει τον δικαιούχο να καταχωρίσει όλες τις επουσιώδεις παραλλαγές του σήματος, τις οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της εμπορικής δραστηριότητάς του, δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται σε βάρος εκείνου που έχει πράγματι καταχωρίσει τέτοιες παραλλαγές. Το γεγονός ότι το υπ' αριθ. 370836 σήμα «Bridge» αποτελεί αντικείμενο διαφορετικής καταχωρίσεως σε σχέση με το υπ' αριθ. 642952 σήμα «THE BRIDGE» δεν αναιρεί το ότι τα σήματα αυτά χρησιμοποιούνταν από κοινού και διέφεραν μόνον ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα τους.

73. Το *ΓΕΕΑ* προβάλλει, πρώτον, ότι ο συγκεκριμένος λόγος αναιρέσεως δεν μπορεί να γίνει δεκτός, εκτός αν αποδειχθεί η χρήση του σήματος «THE BRIDGE», όπερ δεν συνέβη· δεύτερον, η προσθήκη του οριστικού άρθρου «the» μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος· τρίτον, η εκτίμηση του Πρωτοδικείου αφορά πραγματικά περιστατικά και, επομένως, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί κατ' αναίρεση.

74. Η *F.M.G. Textiles* προβάλλει και αυτή τα δύο πρώτα από τα ανωτέρω επιχειρήματα. Όσον αφορά το δεύτερο, υποστηρίζει ότι η εκ μέρους της Ponte Finanziaria χωριστή καταχώριση των δύο σημάτων δείχνει ότι η αναιρεσείουσα δεν θεωρούσε ότι το ένα αποτελεί απλώς ελαφρά παραλλαγή του

60 — Επισημαίνω, ωστόσο, ότι ήταν καταχωρισμένο μόνο για «ενδύματα» της κλάσεως 25 και όχι για υποδήματα ή είδη πιλοποιίας, όπως ήταν το υπ' αριθ. 642952 σήμα «THE BRIDGE».

61 — Σκέψη 50 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

άλλου, ώστε να καλύπτονται αμφότερα από την ίδια καταχώριση.

προσκομιστούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία της ουσιαστικής χρήσεως του υπ' αριθ. 642952 σήματος «THE BRIDGE» — όπερ δεν συνέβη. Αφού το Πρωτοδικείο έκρινε ότι δεν υπάρχουν τέτοια αποδεικτικά στοιχεία και η κρίση αυτή δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να αμφισβητηθεί, καταλήγω, αναπόφευκτα, ότι αυτός ο λόγος αναιρέσεως πρέπει επίσης να απορριφθεί.

Εκτίμηση

75. Δεν αμφισβητείται ότι η Ponte Finanziaria δεν προσκόμισε ενώπιον του τμήματος προσφυγών αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του υπ' αριθ. 370836 σήματος «bridge», προβάλλοντας μόνον ότι πρόκειται για αμυντική καταχώριση σε σχέση με το υπ' αριθ. 642952 σήμα «THE BRIDGE» [62]. Εντούτοις, τόσο πρωτοδίκως όσο και κατ' αναίρεση, προέβαλε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε σχετικά με τη χρήση του δεύτερου σήματος θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και για τη χρήση του πρώτου σήματος, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού περί σημάτων, κατά το οποίο «η χρησιμοποίηση του κοινοτικού σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρημένη του μορφή» επίσης συνιστά χρήση αποκλείουσα την απώλεια δικαιώματος λόγω μη χρήσεως.

77. Κατά συνέπεια, το αν η διαφορά μεταξύ των δύο σημάτων είναι τόσο αμελητέα ώστε δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος, αποτελεί πραγματικό ζήτημα, το οποίο, ακόμη και αν μπορούσε να εξεταστεί κατ' αναίρεση, θα ήταν άνευ σημασίας. Ομοίως, δεν είναι απαραίτητο να εξεταστεί αν η χωριστή καταχώριση της παραλλαγής ενός σήματος αποκλείει οπωσδήποτε την εν λόγω παραλλαγή από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού περί σημάτων.

76. Ωστόσο, όπως ορθώς επισημαίνουν το ΓΕΕΑ και η F.M.G. Textiles, ένα τέτοιο επιχείρημα μπορεί να γίνει δεκτό μόνον αν

78. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω, επιπλέον, ότι —καίτοι το αποτέλεσμα δεν θα ήταν διαφορετικό αφού η διατύπωση των δύο διατάξεων είναι από κάθε άποψη πανομοιότυπη— θα ήταν ορθότερο να γίνεται λόγος όχι για το άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού περί σημάτων, αλλά για το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, της οδηγίας περί σημάτων, διότι πρόκειται για εθνικά και όχι για κοινοτικά σήματα.

62 — Βλ. σκέψεις 4, 7, 12 και 13 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

Τέταρτος λόγος αναιρέσεως: εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού περί σημάτων — αμυντικά σήματα

Επιχειρήματα

79. Η *Ponte Finanziaria* προβάλλει, πρώτον, ότι το Πρωτοδικείο, κρίνοντας ότι η έννοια της αμυντικής καταχωρίσεως δεν έχει θέση στο κοινοτικό δίκαιο περί σημάτων, εξήλθε του πλαισίου της ενώπιόν του διαφοράς. Το τμήμα προσφυγών δεν διατύπωσε τέτοια άποψη, αλλά αποφάνθηκε μόνον ότι μια καταχώριση, για να χαρακτηριστεί ως αμυντική, πρέπει να γίνει ταυτόχρονα ή μετά την κύρια καταχώριση. Η Ponte Finanziaria αμφισβήτησε την κρίση αυτή. Το ΓΕΕΑ προέβαλε την άποψη ότι η έννοια αυτή δεν έχει θέση στο κοινοτικό δίκαιο μόνον ενώπιον του Πρωτοδικείου με το υπόμνημα αντικρούσεως. Επομένως, το επιχείρημα ήταν απαράδεκτο και δεν έπρεπε να γίνει δεκτό. Αντιθέτως, το Πρωτοδικείο δεν εξέτασε —ως όφειλε— αν τα επίμαχα σήματα πληρούν τις προϋποθέσεις της ιταλικής νομοθεσίας[63].

80. Επικουρικώς, η Ponte Finanziaria προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η αντίρρηση του ΓΕΕΑ είναι αβάσιμη. Κατά την ιταλική νομοθεσία, το αμυντικό σήμα πρέπει να έχει έντονη ομοιότητα με το κύριο σήμα, αμφότερα πρέπει να έχουν καταχωριστεί για τα ίδια αγαθά και τις ίδιες υπηρεσίες και το κύριο σήμα πρέπει χρησιμοποιείται ουσιαστικά. Επομένως, πληρούται η προϋπόθεση περί χρήσεως που επιβάλλει το κοινοτικό δίκαιο περί σημάτων. Στην πράξη, η αμυντική καταχώριση συνιστά τεκμήριο της υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως, προς διευκόλυνση της αποδείξεως, χωρίς να αντιβαίνει στις επιταγές της οδηγίας περί σημάτων.

81. Το υπ' αριθ. 370836 εικονιστικό σήμα «Bridge» (όπως και τα εικονιστικά σήματα υπ' αριθ. 704338, 606709 και 593651) πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της ιταλικής νομοθεσίας για να χαρακτηριστούν ως αμυντικά και, επομένως, έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Το σήμα αυτό παρουσιάζει έντονη οπτική ομοιότητα με το εικονιστικό σήμα «Bainbridge» του οποίου ζητείται η καταχώριση.

82. Το *ΓΕΕΑ* προβάλλει, πρώτον, ότι το επιχείρημα περί αμυντικής καταχωρίσεως δεν μπορεί να γίνει δεκτό, εκτός αν αποδειχθεί η ουσιαστική χρήση του υπ' αριθ. 642952 κύριου σήματος «THE BRIDGE».

83. Δεύτερον, αρνείται ότι είναι απαράδεκτο το επιχείρημα που προέβαλε πρωτοδίκως ότι

63 — Βλ. σημείο 14 ανωτέρω.

η έννοια της αμυντικής καταχωρίσεως δεν απαντά στο κοινοτικό δίκαιο περί σημάτων. Το ζήτημα που τέθηκε στην κρίση του τμήματος προσφυγών ήταν αν η χρήση του σήματος «THE BRIDGE» αποδεικνύει τη χρήση και των λοιπών σημάτων, με δεδομένο ότι πρόκειται για «αμυντικά» σήματα [64]. Το επιχείρημα που προέβαλε το ΓΕΕΑ πρωτοδίκως αφορούσε το ζήτημα αυτό.

84. Το ΓΕΕΑ προβάλλει, κατ' ουσίαν, ότι η κρίση του Πρωτοδικείου ότι η έννοια της αμυντικής καταχωρίσεως σήματος δεν υπάρχει στο κοινοτικό δίκαιο είναι ορθή και δεόντως αιτιολογημένη βάσει των άρθρων 15, παράγραφος 1, και 50, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού περί σημάτων. Επισημαίνει ότι οι διατάξεις της οδηγίας περί σημάτων είναι ταυτόσημες, αλλά η έννοια της αμυντικής καταχωρίσεως διατηρήθηκε στην ιταλική νομοθεσία ακόμη και μετά τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο. Το ΓΕΕΑ θεωρεί ότι η ιταλική νομοθεσία παραβιάζει κατά τούτο το κοινοτικό δίκαιο. Η ιταλική νομοθεσία ορθώς προβλέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, της οδηγίας (το αντίστοιχο του άρθρου 15, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού), ότι ως χρήση ενός σήματος νοείται και η χρήση του υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του στην καταχωρισμένη του μορφή, δεν ισχύει όμως το ίδιο για την πρόβλεψη της ιταλικής νομοθεσίας περί σημάτων [65] σχετικά με την αμυντική καταχώριση σήματος. Τέλος, τα διάφορα σήματα που η Ponte Finanziaria επικαλείται ως αμυντικά, και τα οποία είναι όλα εικονιστικά, παρουσιάζουν σημαντικές και ουσιώδεις διαφορές από το υπ' αριθ. 642952 λεκτικό σήμα «THE BRIDGE».

85. Κατά την *F.M.G. Textiles*, η έννοια της αμυντικής καταχωρίσεως προϋποθέτει ότι η καταχώριση πρέπει να γίνει ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα από αυτή του κύριου σήματος. Η παρεχόμενη προστασία δεν μπορεί να καλύπτει σήμα το οποίο δεν υφίσταται ακόμη. Ωστόσο, όλες οι καταχωρίσεις που η Ponte Finanziaria επικαλείται ως αμυντικές ήταν προγενέστερες αυτής του υπ' αριθ. 642952 σήματος «THE BRIDGE». Σε κάθε περίπτωση, το Πρωτοδικείο ορθώς διαπίστωσε ότι το να ληφθεί υπόψη η «αμυντική» καταχώριση δεν είναι συμβατό με το σύστημα προστασίας του κοινοτικού σήματος που θεσπίζεται με τον κανονισμό περί σημάτων.

Εκτίμηση

86. Όπως επισημαίνει το ΓΕΕΑ, και αυτός ο λόγος αναιρέσεως πρέπει απορριφθεί, όπως και ο προηγούμενος, ελλείψει κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του υπ' αριθ. 642952 σήματος «THE BRIDGE». Ακόμη και αν όλα τα επιχειρήματα της Ponte Finanziaria σχετικά με το υποστατό και τη φύση της αμυντικής καταχωρίσεως σήματος θεωρηθούν βάσιμα, η επίκληση του

64 — Σημείο 13 της προσβαλλόμενης αποφάσεως.

65 — Βλ. σημεία 13 και 14 ανωτέρω.

κύριου σήματος είναι αλυσιτελής αν δεν αποδειχθεί η ουσιαστική χρήση του. Ωστόσο, οι ακόλουθες παρατηρήσεις επί της ουσίας των επιχειρημάτων θα ήταν ίσως χρήσιμες για το Δικαστήριο.

87. Πρώτον, το Πρωτοδικείο δεν δεσμεύεται από τυχόν εσφαλμένη διαπίστωση στην οποία στηρίζεται η απόφαση του τμήματος προσφυγών, ιδίως δε αν πρόκειται για έμμεσα συναγόμενη διαπίστωση. Αν η έννοια της αμυντικής καταχωρίσεως σήματος δεν έχει πράγματι θέση στο κοινοτικό δίκαιο περί σημάτων, το Πρωτοδικείο όχι μόνο δεν μπορεί να επικριθεί επειδή στήριξε την απόφασή του στο γεγονός αυτό, αλλά ήταν υποχρεωμένο να κρίνει κατ' αυτόν τον τρόπο. Το κρινόμενο κατ' αναίρεση ζήτημα είναι αν η συγκεκριμένη ερμηνεία του νόμου ήταν ορθή.

88. Δεύτερον, τα της αποδείξεως των λόγων ανακοπής που ασκείται κατά αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και όχι από διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας η οποία απλώς διευκρινίζει τον κανόνα ότι ο δικαιούχος εθνικού σήματος ενδέχεται να απολέσει το δικαίωμά του αν δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος εντός πέντε ετών.

89. Τρίτον, ο κανονισμός περί σημάτων και, ειδικότερα, το άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, δεν περιέχουν κανένα στοιχείο από το οποίο να συνάγεται, έμμεσα ή άμεσα, κανόνας, αρχή ή έννοια της αμυντικής καταχωρίσεως, παρόμοια με την αντίστοιχη της ιταλικής νομοθεσίας [66].

90. Με αυτά τα δεδομένα, είναι, θεωρώ, σαφές ότι η Ponte Finanziaria δεν απέδειξε, στο πλαίσιο του τέταρτου λόγου αναιρέσεως, ότι η απόφαση του Πρωτοδικείου πάσχει νομική πλάνη.

Πέμπτος λόγος αναιρέσεως: εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού περί σημάτων — σειρά σημάτων

Επιχειρήματα

91. Η *Ponte Finanziaria* συμφωνεί με την κρίση του Πρωτοδικείου σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίον το γεγονός ότι ένα σήμα αποτελεί μέρος σειράς σημάτων μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την εκτίμηση του

66 — Ούτε από την οδηγία περί σημάτων συνάγεται τέτοιος κανόνας, αρχή ή έννοια. Ωστόσο, το ζήτημα της συμβατότητας της διατάξεως της ιταλικής νομοθεσίας με την οδηγία περί σημάτων δεν αποτελεί αντικείμενο της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως.

κινδύνου συγχύσεως. Διαφωνεί, όμως, με τις δύο προϋποθέσεις που έθεσε το Πρωτοδικείο και με τον τρόπο εφαρμογής τους, ιδίως όσον αφορά την προϋπόθεση περί ουσιαστικής χρήσεως ικανού αριθμού σημάτων, ώστε να αποτελούν σειρά [67].

92. Κατά την Ponte Finanziaria, αν ένας δικαιούχος σήματος έχει σχεδιάσει και καταχωρίσει σειρά σημάτων, η εν λόγω σειρά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως ακόμη και αν δεν χρησιμοποιούνται, ακόμη ή προς το παρόν, όλα τα σήματα. Ως παράδειγμα, η Ponte Finanziaria προβάλλει το παράδειγμα οικογένειας σημάτων με κοινό στοιχείο, τα οποία καταχωρίστηκαν, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν αμέσως, και ενός άλλου σήματος που περιέχει το κοινό αυτό στοιχείο και καταχωρίζεται εντός της επόμενης πενταετίας διότι κρίνεται ότι η ομοιότητά του προς καθένα από τα σήματα της σειράς, θεωρούμενα μεμονωμένα, δεν προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως (ενώ τέτοιος κίνδυνος υπάρχει αν ληφθεί υπόψη το σύνολο των προγενέστερων σημάτων που απαρτίζουν την οικογένεια). Αν, εν συνεχεία, εντός της πενταετίας, τεθούν σε ουσιαστική χρήση όλα τα σήματα στην αγορά, ο κίνδυνος συγχύσεως θα είναι στην πράξη μεγαλύτερος, πράγμα αντίθετο στον σκοπό της κείμενης νομοθεσίας. Αυτό μπορεί, όμως, να είναι, κατά την Ponte Finanziaria, το αποτέλεσμα της προσεγγίσεως του Πρωτοδικείου.

93. Το *ΓΕΕΑ* προβάλλει ότι η έννοια της οικογένειας ή σειράς σημάτων, την οποία μπορεί να επικαλεστεί ένας επιχειρηματίας που έχει σχεδιάσει και καταχωρίσει τέτοια σειρά προκειμένου να ζητήσει την ανάλογη διευρυμένη προστασία, δεν κατοχυρώνεται ρητώς στον κανονισμό περί σημάτων, αλλά συνάγεται από τη νομολογία του Πρωτοδικείου, το οποίο έκρινε ότι ο κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ δύο σημάτων τα οποία έχουν κάποιο κοινό ιδιαίτερο στοιχείο, αλλά διαφέρουν από άλλες απόψεις, αυξάνεται αν το εν λόγω στοιχείο είναι κοινό σε σειρά σημάτων τα οποία έχουν καταχωριστεί από τον ίδιο δικαιούχο και έχουν παρουσία στην ίδια αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, το Πρωτοδικείο ορθώς έκρινε ότι το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση πρέπει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά, ώστε να είναι δυνατός ο συσχετισμός του με τη σειρά σημάτων. Η προϋπόθεση αυτή δεν φαίνεται να πληρούται όσον αφορά τον συσχετισμό του σήματος «Bainbridge» και των σημάτων που έχει καταχωρίσει η Ponte Finanziaria. Τέλος, αν γίνει δεκτό το επιχείρημα της αναιρεσείουσας, η εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως θα εξαρτάται από την *πρόθεση* του δικαιούχου σειράς σημάτων τα οποία έχουν καταχωριστεί, αλλά δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.

94. Η *F.M.G. Textiles* προβάλλει, ομοίως, ότι, ενώ ο κίνδυνος συγχύσεως μπορεί να εκτιμηθεί αφηρημένα όσον αφορά οποιοδήποτε μεμονωμένο σήμα το οποίο δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν έχει πα-

67 — Βλ. σημεία 42 έως 44 ανωτέρω.

ρέλθει η πενταετία από την καταχώρισή του και, επομένως, ο δικαιούχος του δεν διατρέχει κίνδυνο απώλειας των δικαιωμάτων του λόγω μη χρήσεως, η τυχόν παροχή της αποδιδόμενης σε σειρά σημάτων διευρυμένης προστασίας έναντι του κινδύνου συγχύσεως που απορρέει από το κοινό τους χαρακτηριστικό εξαρτάται από το αν γίνεται ουσιαστική χρήση των σημάτων που απαρτίζουν τη σειρά. Το ζήτημα της απώλειας δικαιώματος είναι διαφορετικό από αυτό της διευρυμένης προστασίας που αποδίδεται σε σειρά σημάτων —έννοια η οποία, άλλωστε, δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη, αλλά συνάγεται από τη νομολογία του Πρωτοδικείου.

Εκτίμηση

95. Το ζήτημα, εν προκειμένω, είναι αν ήταν ορθή η κρίση του Πρωτοδικείου ότι η ύπαρξη οικογένειας ή σειράς σημάτων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, λόγω του ενδεχομένου να αυξηθεί ο κίνδυνος συγχύσεως με σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση και περιέχει κάποιο στοιχείο κοινό με την εν λόγω οικογένεια ή σειρά, μόνον αν το σήμα αυτό έχει τεθεί σε ουσιαστική χρήση στην αγορά —ενώ ο κίνδυνος συγχύσεως με μεμονωμένο σήμα το οποίο δεν έχει ακόμη τεθεί σε χρήση στην αγορά μπορεί να εκτιμηθεί αφηρημένα.

96. Εξαιρουμένης της υπό κρίση υποθέσεως, η έννοια και η σημασία της υπάρξεως σειράς σημάτων δεν έχει ακόμη ερευνηθεί σε βάθος από τα κοινοτικά δικαστήρια [68], αλλά οι δικηγόροι που ασχολούνται με υποθέσεις σημάτων ανά τον κόσμο είναι εξοικειωμένοι με αυτές [69].

97. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, π.χ., γίνεται δεκτό από μακρού ότι η αντίρρηση κατά της καταχωρίσεως σήματος με επίκληση της υπάρξεως οικογένειας ή σειράς σημάτων πρέπει να στηρίζεται στη χρήση των σημάτων αυτών διότι οι επιχειρηματίες και το κοινό γνωρίζουν το κοινό στοιχείο ή χαρακτηριστικό των σημάτων που απαρτίζουν τη σειρά σε τέτοιο βαθμό ώστε, όταν συναντούν άλλο σήμα με το ίδιο χαρακτηριστικό, το συσχετίζουν αμέσως με τη σειρά των σημάτων που ήδη γνωρίζουν. Μολονότι η νομολογία αυτή είναι του 1947, εξακολουθεί να έχει εφαρμογή στο πλαίσιο του Trade Marks Act 1994 [νόμου περί σημάτων του 1994], με τον οποίο μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η οδηγία περί σημάτων [70].

68 — Εξετάστηκαν ακροθιγώς με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 27ης Οκτωβρίου 2005, T-336/03, Les Éditions Albert René κατά ΓΕΕΑ — Orange (MOBILIX) (Συλλογή 2005, σ. II-4667, σκέψη 85), και της 21ης Φεβρουαρίου 2006, T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club κατά ΓΕΕΑ — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (Συλλογή 2006, σ. II-239, σκέψη 44).

69 — Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις πρόσφατες υποθέσεις αφορούν την McDonald's Company.

70 — Beck, Koller [1947] 64 RPC 76· ως πλέον πρόσφατο παράδειγμα παραθέσεως της συγκεκριμένης νομολογίας, βλ. απόφαση O-190-03 του United Kingdom Patent Office [γραφείο ευρεσιτεχνιών του Ηνωμένου Βασιλείου], Ease-e: finance, της 2ας Ιουλίου 2003, ιδίως τις σκέψεις 53 έως 56, στο http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03.

98. Ίδια είναι η προσέγγιση που ακολουθεί το ΓΕΕΑ στις οδηγίες περί ανακοπής [71], όπου αναφέρεται, μεταξύ άλλων:

«Για να αντιληφθεί το κοινό ότι μια ομάδα σημάτων αποτελεί οικογένεια, πρέπει το κοινό στοιχείο των εν λόγω σημάτων να έχει αποκτήσει, δια της χρήσεώς του, το διακριτικό χαρακτήρα που απαιτείται ώστε, κατά την αντίληψη του οικείου κοινού, να χρησιμεύσει ως προσδιοριστικό σειράς προϊόντων.

Για να δεχθεί το ΓΕΕΑ ότι τα διάφορα σήματα που επικαλείται ο ανακόπτων πράγματι αποτελούν οικογένεια σημάτων, ο ανακόπτων πρέπει να αποδείξει όχι μόνον ότι είναι δικαιούχος των σημάτων αυτών, αλλά και ότι το οικείο κοινό αναγνωρίζει το κοινό τους στοιχείο ως προερχόμενο από μια επιχείρηση. Η "αναγνώριση" αυτή εκ μέρους του κοινού μπορεί να γίνει δεκτή μόνο αν αποδειχθεί η χρήση της οικογένειας σημάτων.»

99. Βεβαίως, η παραδοχή αυτή δεν είναι δεσμευτική για το Δικαστήριο. Ωστόσο, παρουσιάζει λογική συνοχή και πρέπει, φρονώ, να γίνει δεκτή.

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf. Βλ. ιδίως, μέρος 2, κεφάλαιο 2, τμήμα 1.D.9.2.

100. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για καταχώριση οικογένειας σημάτων ως τέτοιας —π.χ. όλων των σημάτων που περιέχουν το στοιχείο «bridge» για αγαθά των κλάσεων 18 και 25. Μόνο μεμονωμένα σήματα μπορούν να καταχωρίζονται και να προστατεύονται —αλλά μόνο για πέντε έτη, εκτός να γίνεται ουσιαστική χρήση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον, όταν υποβάλλεται νέα αίτηση καταχωρίσεως σήματος, ο κίνδυνος συγχύσεως με προγενέστερο σήμα το οποίο είναι καταχωρισμένο για λιγότερο από πέντε έτη, αλλά δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί, μπορεί να εκτιμηθεί αφηρημένα, βάσει του ερωτήματος «ποια αντίληψη θα σχημάτιζε ο μέσος καταναλωτής έχοντας τα δύο αυτά σήματα ενώπιόν του;».

101. Η περίπτωση της σειράς σημάτων που περιέχουν το κοινό στοιχείο «signature» είναι διαφορετική. Η σειρά δεν έχει καταχωριστεί ούτε προστατεύεται ως τέτοια. Ωστόσο, η ύπαρξη τέτοιας σειράς σημάτων μπορεί, εφόσον η χρήση των σημάτων αυτών είναι επαρκώς διαδεδομένη, να επηρεάσει την αντίληψη του μέσου καταναλωτή κατά τρόπον ώστε αυτός να συσχετίζει οποιοδήποτε σήμα περιέχει το κοινό αυτό στοιχείο με τα σήματα που απαρτίζουν τη σειρά (εφόσον καλύπτουν παρόμοια αγαθά και υπηρεσίες), με συνέπεια να θεωρεί ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν την ίδια προέλευση.

Αντιθέτως, ουδείς καταναλωτής θα εντοπίσει κοινό στοιχείο σε σειρά σημάτων τα οποία ουδέποτε έχουν χρησιμοποιηθεί στην αγορά ούτε θα συσχετίσει την εν λόγω σειρά με άλλο σήμα που περιέχει το ίδιο στοιχείο.

102. Επομένως, κίνδυνος συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού περί σημάτων μπορεί να προκληθεί λόγω της υπάρξεως οικογένειας παρόμοιων σημάτων μόνον αν αποδειχθεί ότι γίνεται ουσιαστική χρήση επαρκούς αριθμού από τα σήματα τα οποία, κατά την αντίληψη του μέσου καταναλωτή, απαρτίζουν σειρά σημάτων.

103. Θεωρώ ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθεί ο πέμπτος λόγος αναιρέσεως και, συνεπώς, η αίτηση αναιρέσεως στο σύνολό της.

Επί των δικαστικών εξόδων

104. Κατά το άρθρο 122, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου, όταν η αίτηση αναιρέσεως είναι αβάσιμη, το Δικαστήριο αποφαίνεται επί των εξόδων. Το άρθρο 69, παράγραφος 2, του εν λόγω κανονισμού ορίζει ότι ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπήρχε σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 4, του Κανονισμού Διαδικασίας, το Δικαστήριο δύναται να ορίσει ότι ο παρεμβαίνων φέρει τα δικαστικά του έξοδα. Οι διατάξεις του άρθρου 69 έχουν εφαρμογή στην αναιρετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου 118 του Κανονισμού Διαδικασίας.

105. Τόσο το ΓΕΕΑ όσο και η F.M.G. Textiles υπέβαλαν κατ' αναίρεση αίτημα αποδόσεως των δικαστικών εξόδων.

106. Δεδομένου ότι η αίτηση αναιρέσεως πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να απορριφθεί, φρονώ ότι η Ponte Finanziaria πρέπει να φέρει τα δικαστικά έξοδά της, καθώς και αυτά της F.M.G. Textiles διότι καθυστέρησε η καταχώριση του κοινοτικού σήματος που ζήτησε η τελευταία και διότι δεν δικαιολογείται, βάσει της συμπεριφοράς της κατά τη διαδικασία, να υποχρεωθεί να φέρει τα δικαστικά της έξοδα.

107. Ωστόσο, προκύπτει ένα ασυνήθιστο ζήτημα, διότι η F.M.G. Textiles ζήτησε τα δικαστικά έξοδα «που κατέβαλε τόσο στο πλαίσιο της αναιρετικής διαδικασίας, όσο και στον πρώτο βαθμό».

108. Τόσο το ΓΕΕΑ όσο και η Marine Enterprise Projects (την οποία διαδέχθηκε η F.M.G. Textiles στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας και η οποία ήταν παρεμβαίνουσα πρωτοδίκως) υπέβαλαν πρωτοδίκως αίτημα για τα δικαστικά έξοδα. Οι διατάξεις του άρθρου 87, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου είναι ταυτόσημες με αυτές του άρθρου 69, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου. Με τη σκέψη 132 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, το Πρωτοδικείο αποφάνθηκε: «επειδή η προσφεύγουσα ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα σύμφωνα με τα αιτήματα του ΓΕΕΑ». Με το σημείο 2 του διατακτικού, «καταδικάζει την [Ponte Finanziaria] στα δικαστικά έξοδα». Δεν γίνεται λόγος για τα έξοδα της παρεμβαίνουσας.

109. Επομένως, δεν είναι σαφές αν η Ponte Finanziaria υποχρεώθηκε, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, να φέρει τα δικαστικά έξοδα της παρεμβαίνουσας. Η παρεμβαίνουσα δεν έθιξε ρητώς το ζήτημα αυτό, αλλά ζήτησε από το Δικαστήριο να της επιδικάσει τα έξοδα της πρωτοβάθμιας δίκης.

110. Υπό το πρίσμα της αποφάσεως του Πρωτοδικείου και της απόψεώς μου σχετικά με την ευδοκίμηση της αιτήσεως αναιρέσεως κατ' αυτής, θεωρώ σωστό να φέρει η Ponte Finanziaria τα δικαστικά έξοδα της παρεμβαίνουσας στον πρώτο βαθμό.

111. Ωστόσο, αν απορριφθούν όλοι οι λόγοι αναιρέσεως (ή ανταναιρέσεως), το Δικαστήριο δεν έχει περιθώριο να τροποποιήσει την πρωτόδικη απόφαση ως προς την επιδίκαση των δικαστικών εξόδων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εδάφιο 2, του άρθρου 58 του Οργανισμού του Δικαστηρίου, «αναίρεση δεν χωρεί αποκλειστικά για τον καταλογισμό και το ύψος της δικαστικής δαπάνης». Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι δεν δύναται να περιορίσει, κατ' αναίρεση τα έξοδα που επιδικάστηκαν πρωτοδίκως [72].

112. Εφόσον είναι απαραίτητο, θα πρέπει η F.M.G. Textiles να υποβάλει στο Πρωτοδικείο αίτηση ερμηνείας της αποφάσεώς του, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Κανονισμού Διαδικασίας. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το Δικαστήριο αντιμετώπισε παρόμοια περίπτωση αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, η οποία δεν όριζε ρητώς ότι στα δικαστικά έξοδα περιλαμβάνονται και τα έξοδα του παρεμβαίνοντος [73]. Δεν υπάρχει χρονικό όριο για την υποβολή τέτοιας αιτήσεως [74].

72 — Διάταξη της 17ης Νοεμβρίου 2005, C-3/03, P-DEP, Matratzen Concord κατά ΓΕΕΑ (αδημοσίευτη).

73 — Απόφαση της 19ης Ιανουαρίου 1999, C-245/95 P-INT, NSK κ.λπ. κατά Επιτροπής (Συλλογή 1999, σ. I-1).

74 — Απόφαση της 28ης Ιουνίου 1955, 5/55, Assider κατά Ανωτάτης Αρχής (Συλλογή τόμος 1954-1964, σ. 135).

Πρόταση

113. Κατόπιν των προεκτεθέντων, προτείνω στο Δικαστήριο:

— να απορρίψει την αίτηση αναιρέσεως,

— να υποχρεώσει την αναιρεσείουσα να φέρει τα δικαστικά έξοδα του ΓΕΕΑ και της F.M.G. Textiles στο πλαίσιο της αναιρέσεως.