ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
της 26ης Νοεμβρίου 1996 *

Στην υπόθεση C-313/94,

που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale di Chiavari (Ιταλία) προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου μεταξύ

F.lli Graffione SNC

και

Ditta Fransa,

η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερμηνεία των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο β', 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),

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

συγκείμενο από τους G. C. Rodríguez Iglesias, Πρόεδρο, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray και L. Sevón, προέδρους τμήματος, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (εισηγητή), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch και H. Ragnemalm, δικαστές,

* Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική.

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

λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις που κατέθεσαν:

— η F.lli Graffione SNC, εκπροσωπούμενη από τον Federico Montaldo, δικηγόρο Γένουας, και τον Bernard O'Connor, barrister,

— η Ditta Fransa, εκπροσωπούμενη από τον Fausto Capelli, δικηγόρο Μιλάνου, και τον Gian Marco Bo, δικηγόρο Chiavari,

— η Ιταλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον καθηγητή Umberto Leanza, προϊστάμενο της υπηρεσίας διπλωματικών διαφορών στο Υπουργείο Εξωτερικών, επικουρούμενο από τον Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato,

— η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από τον John E. Collins, του Treasury Solicitor's Department, και τον Michael Silverleaf, barrister,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τους Antonio Aresu και Berend Jan Drijber, μέλη της Νομικής Υπηρεσίας,

έχοντας υπόψη την έκθεση ακροατηρίου,

αφού άκουσε τις προφορικές παρατηρήσεις των διαδίκων, κατά τη συνεδρίαση της 23ης Απριλίου 1996,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 1996,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1 Με διάταξη της 29ης Οκτωβρίου 1994, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 28 Νοεμβρίου 1994, το Tribunale di Chiavari υπέβαλε, δυνάμει του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ, τρία προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία των άρθρων 30 και 36 της ιδίας Συνθήκης και του άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο β', της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1, στο εξής: οδηγία περί σημάτων).

2 Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της εταιρίας F.lli Graffione SNC (στο εξής: Graffione), εταιρίας χονδρικού εμπορίου της Λιγυρίας (Ιταλία), και της Ditta Fransa (στο εξής: Fransa), κατόχου υπεραγοράς στο Gattorna της επαρχίας της Γένουας (Ιταλία).

3 Μέχρι τον Οκτώβριο του 1993 ο πολυεθνικός όμιλος Scott (στο εξής: Scott) εμπορευόταν στην Ιταλία χαρτί υγείας και χαρτομάντηλα που έφεραν το σήμα «Cotonelle» και δύο παραλλαγές του (στο εξής: σήμα Cotonelle).

4 Με απόφαση της 1ης Οκτωβρίου 1993, το Corte d'appello di Milano απαγόρευσε, στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ του Scott και της εταιρίας Kaysersberg, τη χρήση του σήματος Cotonelle, εξαφανίζοντας απόφαση του Tribunale di Milano. Το Corte d'appello di Milano κήρυξε άκυρο το σήμα λόγω παραβάσεως της ιταλικής νομοθεσίας περί σημάτων, με το αιτιολογικό ότι μπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς το αν όντως τα επίδικα προϊόντα περιέχουν βαμβάκι. Ο Scott άσκησε αναίρεση κατά της εν λόγω αποφάσεως ενώπιον του Corte di cassazione.

5 Ανάλογες αγωγές ασκήθηκαν κατά του Scott στη Γαλλία και στην Ισπανία από ανταγωνιστές του. Πάντως, στα προαναφερθέντα κράτη μέλη το σήμα Cotonelle δεν κηρύχθηκε άκυρο.

6 Εν συνεχεία της αποφάσεως του Corte d'appello di Milano, ο Scott έπαυσε να διανέμει τα φέροντα το εν λόγω σήμα προϊόντα στην Ιταλία. Κατόπιν αυτού, η Graffione, η οποία προμήθευε μέχρι τότε στους πελάτες της τα εν λόγω προϊόντα, τους ενημέρωσε ότι δεν ήταν πλέον σε θέση να το πράττει.

7 Η Graffione, λαμβάνοντας γνώση του ότι η Fransa πωλούσε στην Ιταλία προϊόντα φέροντα το σήμα Cotonelle, υπέβαλε ενώπιον του Tribunale di Chiavari αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων κατ' αυτής, αιτούμενη, ενόψει της αποφάσεως του Corte d'appello di Milano και του ότι οι πραγματοποιούμενες από τη Fransa πωλήσεις συνιστούσαν στρέβλωση του ανταγωνισμού, την απαγόρευση εμπορίας των φερόντων το εν λόγω σήμα προϊόντων.

8 Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, αφενός, το στρεφόμενο κατά της Fransa αίτημα της Graffione, περί διακοπής της εμπορίας των επιδίκων προϊόντων, στηρίζεται στους κανόνες περί αθέμιτου ανταγωνισμού του ιταλικού Αστικού Κώδικα και, αφετέρου, η Graffione εκτιμά ότι υπήρξε θύμα αθέμιτου ανταγωνισμού λόγω του ότι, αδυνατούσα, εν συνεχεία της αποφάσεως του Corte d'appello di Milano, να προμηθευθεί τα φέροντα το σήμα Cotonelle προϊόντα απευθείας από τον Scott στην Ιταλία, υφίσταται ζημία από πλευράς ανταγωνισμού, σε σχέση με τη Fransa η οποία εισάγει τα εν λόγω προϊόντα από άλλο κράτος μέλος όπου το σήμα παραμένει έγκυρο.

9 Η Fransa αντικρούει ότι η απόφαση του Corte d'appello di Milano αφορά σήμα επί προϊόντος κατασκευαζομένου και διατιθεμένου στο εμπόριο στην Ιταλία, ενώ το προϊόν που πωλεί η ίδια εισάγεται από τη Γαλλία όπου διατίθεται νομίμως στο εμπόριο υπό το ίδιο σήμα. Κατά την εν λόγω επιχείρηση, τυχόν επιβολή εις βάρος της απαγορεύσεως να πωλεί τέτοια προϊόντα στην Ιταλία θα συνιστούσε, συνακόλουθα, μέτρο αποτελέσματος ισοδυνάμου προς ποσοτικό περιορισμό επί των εισαγωγών, αντίθετον προς το άρθρο 30 της Συνθήκης. Η Fransa στηρίζεται συναφώς στην απόφαση της 2ας Φεβρουαρίου 1994, υπόθεση C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, αποκαλούμενη «Clinique» (Συλλογή 1994, σ. I-317), αντικείμενο της οποίας ήταν ο φερόμενος παραπλανητικός χαρακτήρας της ονομασίας «Clinique» επί προϊόντος εισαγομένου στη Γερμανία από τη Γαλλία. Η Fransa επικαλείται και την οδηγία περί σημάτων, ιδίως δε το άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο β', αυτής, σχετικά με την έκπτωση του δικαιώματος επί των σημάτων, η χρήση των οποίων είναι τέτοιας φύσεως ώστε να παραπλανά τον καταναλωτή. Κατ' αυτήν, η εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως της οδηγίας καταλήγει, στο πλαίσιο της υποθέσεως της κύριας δίκης, σε αποτέλεσμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ήχθη το Corte d'appello di Milano.

10 Το άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο β', της οδηγίας περί σημάτων ορίζει:

«Ο δικαιούχος του σήματος είναι επίσης δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του αν, μετά την ημερομηνία καταχωρίσεως, το σήμα:

(...)

β) λόγω της χρήσεώς του από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί, ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό ιδίως ως προς τη φύση, την ιδιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών».

11 Υπό τις περιστάσεις αυτές, το Tribunale di Chiavari ανέστειλε τη διαδικασία προκειμένου να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Ερωτάται αν τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης ΕΚ έχουν την έννοια ότι απαγορεύουν περιοριστική εφαρμογή της κανονιστικής ρυθμίσεως κράτους μέλους βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία στο εθνικό έδαφος προϊόντος προελεύσεως άλλου κράτους μέλους όπου το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε νομίμως και φέρει νομίμως καταχωρισμένο σήμα.

2) Ερωτάται αν η διάταξη του άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο β', της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ έχει την έννοια ότι αφορά την εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων σε θέματα εκπτώσεως του δικαιώματος επί του σήματος για τους λόγους που απαριθμεί συναφώς, σε σχέση με προϊόντα που διατίθενται εντός της Κοινότητας.

3) Ερωτάται αν οι διατάξεις περί των οποίων γίνεται λόγος στο προηγούμενο υπό 2 ερώτημα πρέπει να ερμηνεύονται, όταν πρόκειται για περίπτωση όπως η υπό εξέταση και ενόψει της αρχής της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι η εν λόγω αρχή δεν επιτρέπει περιοριστική εφαρμογή της κανονιστικής ρυθμίσεως κράτους μέλους με την οποία επιδιώκεται η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στο εν λόγω κράτος μέλος προϊόντος που έχει κατασκευαστεί νομίμως και φέρει σήμα νομίμως καταχωρισμένο σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο από το οποίο προέρχεται.»

12 Πρέπει να παρατηρηθεί ότι το Corte di cassazione, με απόφαση της 17ης Νοεμβρίου 1995, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του στις 9 Απριλίου 1996 και διαβιβάστηκε στο Δικαστήριο με το από 24 Μαΐου 1996 έγγραφο του δικηγόρου της ενάγουσας στην κύρια δίκη, απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως που άσκησε ο Scott κατά της αποφάσεως του Corte d'appello di Milano. Επειδή η απόφαση του Corte di cassazione δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεως κατά την ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασία, επιβάλλεται, εν πάση περιπτώσει, να τύχουν απαντήσεως μόνον τα ερωτήματα που του υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν ενώπιόν του.

Επί του πρώτου ερωτήματος

13 Ενόψει του κανονιστικού πλαισίου και των πραγματικών περιστατικών, όπως αυτά περιγράφονται με τη διάταξη περί παραπομπής, το ερώτημα αυτό πρέπει να νοηθεί ως εγείρον το ζήτημα αν τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης αντιτάσσονται στην απαγόρευση, δυνάμει των εθνικών κανόνων περί προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, της εμπορίας προϊόντων προερχομένων από κράτος μέλος όπου διατίθενται νομίμως στο εμπόριο, με το αιτιολογικό ότι αφορούν σήμα του οποίου η χρήση απαγορεύεται ρητώς στον δικαιούχο του εντός του κράτους μέλους εισαγωγής επειδή αναγνωρίστηκε σ' αυτό με δικαστική απόφαση ότι είναι τέτοιας φύσεως ώστε να παραπλανά τους καταναλωτές.

14 Συναφώς, πρέπει, πρώτον, να διαπιστωθεί ότι η αιτηθείσα στο πλαίσιο της διαδικασίας της κύριας δίκης απαγόρευση συνιστά μέτρο αποτελέσματος ισοδυνάμου με ποσοτικό περιορισμό κατά την έννοια του άρθρου 30 της Συνθήκης.

15 Πράγματι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην απαγόρευση οποιασδήποτε εμπορικής κανονιστικής ρυθμίσεως των κρατών μελών ικανής να παρεμποδίσει άμεσα ή έμμεσα, πραγματικά ή δυνητικά, το ενδοκοινοτικό εμπόριο (βλ. απόφαση της 11ης Ιουλίου 1974 στην υπόθεση 8/74, Dassonville, Συλλογή τόμος 1974, σ. 411, σκέψη 5).

16 Σε μια κατάσταση όπου απαγορεύεται στον δικαιούχο σήματος να εμπορεύεται προϊόντα υπό το σήμα αυτό, οι έμποροι που επιθυμούν να εμπορεύονται τα φέροντα το εν λόγω σήμα προϊόντα μπορούν να τα προμηθεύονται μόνο δι' εισαγωγής. Υπό τις περιστάσεις αυτές, τυχόν δικαστική απόφαση διατάσσουσα την παύση της εμπορίας των εν λόγω προϊόντων ισοδυναμεί στην πράξη με παρεμπόδιση της εισαγωγής τους και επομένως συνιστά εμπόδιο στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.

17 Κατ' επίσης πάγια νομολογία, τα εμπόδια στο ενδοκοινοτικό εμπόριο που ανακύπτουν από διαφορές των εθνικών διατάξεων πρέπει να γίνονται δεκτά στον βαθμό που οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αδιακρίτως επί των εγχωρίων και επί των εισαγομένων προϊόντων και μπορούν να δικαιολογηθούν ως αναγκαίες για την ικανοποίηση επιτακτικών αναγκών αναγομένων, ιδίως, στην προστασία των καταναλωτών ή στην ευθύτητα των εμπορικών συναλλαγών. Πάντως, για να μπορέσουν να γίνουν δεκτά τα ως άνω εμπόδια, πρέπει οι διατάξεις αυτές να είναι ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και ο σκοπός αυτός να μην μπορεί να επιτευχθεί με μέτρα που περιορίζουν λιγότερο τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (βλ. αποφάσεις της 20ής Φεβρουαρίου 1979 στην υπόθεση 120/78, Rewe-Zentral, αποκαλούμενη «Cassis de Dijon», Συλλογή τόμος 1979/I, σ. 321, σκέψη 8· της 13ης Δεκεμβρίου 1990 στην υπόθεση C-238/89, Pall, Συλλογή 1990, σ. I-4827, σκέψη 12· της 18ης Μαΐου 1993 στην υπόθεση C-126/91, Yves Rocher, Συλλογή 1993, σ. I-2361, σκέψη 12, και της 6ης Ιουλίου 1995 στην υπόθεση C-470/93, Mars, Συλλογή 1995, σ. I-1923, σκέψη 15).

18 Εν προκειμένω, η διάταξη περί παραπομπής δεν διευκρινίζει αν η απόφαση του Corte d'appello di Milano, η οποία απαγόρευσε στον δικαιούχο του σήματος να κάνει χρήση αυτού στην Ιταλία, παρεμποδίζει και την εκ μέρους τρίτων εμπορία των επιδίκων προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό ή αν είναι

δεσμευτική μόνο για τον δικαιούχο του σήματος, τουλάχιστον μέχρις ότου αυτή αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, με αποτέλεσμα οι τρίτοι να μπορούν να εμπορεύονται προϊόντα φέροντα το σήμα αυτό και εισαγόμενα από άλλα κράτη μέλη όπου διατίθενται νομίμως στο εμπόριο.

19 Δεδομένου ότι η ερμηνεία και εφαρμογή του εθνικού δικαίου εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του εθνικού δικαστηρίου και η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στο πλαίσιο της κύριας δίκης εξαρτάται από την απάντηση στο ερώτημα που μόλις προεκτέθηκε, πρέπει, για την ερμηνεία των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης, να εξετασθούν αμφότερες οι υποθέσεις.

20 Αν η απόφαση του Corte d'appello di Milano δέσμευε μόνο τον δικαιούχο του σήματος, οι τρίτοι, μεταξύ των οποίων οι Fransa και Graffione, δεν θα παρεμποδίζονταν, εν συνεχεία της αποφάσεως αυτής, να εισάγουν τα επίδικα προϊόντα και να τα εμπορεύονται στην Ιταλία υπό το σήμα αυτό. Επομένως, το αίτημα της Graffione δεν δικαιολογείται. Ασφαλώς, όπως υπενθυμίζεται στη σκέψη 17 της παρούσας αποφάσεως, η προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό συνιστά έναν από τους λόγους που δέχθηκε το Δικαστήριο για να επιτρέψει περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Πάντως, είναι ανεπίτρεπτο να γίνεται επίκληση της προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό προς επιβολή σε επιχείρηση της απαγορεύσεως να κάνει χρήση του δικαιώματός της να εισάγει σε κράτος μέλος και να εμπορεύεται σ' αυτό υπό συγκεκριμένο σήμα προϊόντα προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος όπου αυτά διατίθενται νομίμως στο εμπόριο, τη στιγμή κατά την οποία οι υπόλοιποι επιχειρηματίες διαθέτουν το ίδιο δικαίωμα, έστω και αν δεν κάνουν χρήση του.

21 Αν, εν συνεχεία της αποφάσεως Corte d'appello di Milano, η εμπορία στην Ιταλία των επιδίκων προϊόντων υπό το σήμα Cotonelle απαγορευόταν erga omnes, θα ετίθετο το ερώτημα, όπως ορθώς υπογράμμισαν οι διάδικοι της κύριας δίκης, αν αυτή η παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων που συνεπάγεται η εν λόγω δικαστική απόφαση δικαιολογείται εκ λόγων αναγομένων στην προστασία των καταναλωτών έναντι του παραπλανητικού αποτελέσματος του σήματος Cotonelle στον βαθμό που το σήμα αυτό θα μπορούσε να ωθήσει τον καταναλωτή να θεωρήσει εσφαλμένως ότι τα φέροντα το εν λόγω σήμα προϊόντα περιέχουν βαμβάκι.

22 Συναφώς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η δυνατότητα να γίνει δεκτή τέτοια απαγόρευση εμπορίας, στηριζόμενη στην παραπλανητική φύση ενός σήματος, δεν αποκλείεται, καταρχήν, λόγω του ότι το ίδιο αυτό σήμα δεν εκλαμβάνεται ως έχον τη φύση αυτή σε άλλα κράτη μέλη. Πράγματι, όπως υπογράμμισε ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 10 των προτάσεών του, ενδέχεται, λόγω γλωσσικών, πολιτισμικών και κοινωνικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, ένα σήμα, μη δυνάμενο να παραπλανήσει τον καταναλωτή εντός κράτους μέλους, να δύναται να τον παραπλανήσει εντός άλλου.

23 Πάντως, για να δικαιολογηθεί, απαιτείται ακόμη, όπως υπογραμμίζεται στη σκέψη 17 της παρούσας αποφάσεως, το θεσπισθέν προς προστασία των καταναλωτών μέτρο να είναι πράγματι αναγκαίο για τον σκοπό αυτό, να είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο και ο στόχος αυτός να μη μπορεί να επιτευχθεί με άλλα μέτρα περιορίζοντα λιγότερο τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

24 Συναφώς, όπως προκύπτει ιδίως από τη νομολογία του Δικαστηρίου, ο κίνδυνος εξαπατήσεως των καταναλωτών δεν μπορεί να έχει το προβάδισμα έναντι των απαιτήσεων της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και να δικαιολογεί, επομένως, εμπόδια στις συναλλαγές παρά μόνο στον βαθμό που είναι αρκούντως σοβαρός (βλ. υπό την έννοιαν αυτή, ιδίως, τις προαναφερθείσες αποφάσεις Clinique και Mars).

25 Επειδή από τα στοιχεία της δικογραφίας της παρούσας υποθέσεως το Δικαστήριο δεν μπορεί να εκτιμήσει αν πληρούνται εν προκειμένω οι εν λόγω προϋποθέσεις, εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να το πράξει.

26 Στην εκτίμησή του αυτή, ο εθνικός δικαστής πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα συναφή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων υπό τις οποίες πωλούνται τα προϊόντα, τις πληροφορίες που παρέχονται επί της συσκευασίας των προϊόντων και τη σαφήνεια των ενδείξεων αυτών, την παρουσίαση και το περιεχόμενο της διαφημίσεως καθώς και τον κίνδυνο δημιουργίας πλάνης στην ενδιαφερομένη ομάδα καταναλωτών.

27 Επομένως, στο πρώτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης έχουν την έννοια ότι

— δεν επιτρέπουν την επίκληση της προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό προκειμένου να απαγορευθεί σε επιχείρηση να κάνει χρήση του δικαιώματός της να εισαγάγει σε κράτος μέλος και να εμπορευθεί σ' αυτό υπό ορισμένο σήμα προϊόντα προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος όπου διατίθενται νομίμως στο εμπόριο, τη στιγμή κατά την οποία οι λοιποί επιχειρηματίες έχουν το ίδιο δικαίωμα, έστω και αν δεν κάνουν χρήση του·

— αντιθέτως, επιτρέπουν, για λόγους προστασίας των καταναλωτών, την απαγόρευση έναντι όλων των επιχειρηματιών εμπορίας προϊόντων προερχομένων από κράτος μέλος όπου διατίθενται νομίμως στο εμπόριο, υπό τον όρον ότι η απαγόρευση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών, ότι είναι ανάλογη του στόχου αυτού και ότι ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο περιοριστικά για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέτρα. Συναφώς, ο εθνικός δικαστής οφείλει ιδίως να εξετάσει αν ο κίνδυνος εξαπατήσεως των καταναλωτών είναι αρκετά σοβαρός, ώστε να έχει το προβάδισμα έναντι των απαιτήσεων της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Επί του δευτέρου και του τρίτου ερωτήματος

28 Με το δεύτερο και το τρίτο ερώτημά του, το εθνικό δικαστήριο ερωτά κατ' ουσίαν αν το άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο β', της οδηγίας περί σημάτων έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει την απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων προερχομένων από κράτος μέλος όπου διατίθενται νομίμως στο εμπόριο, με το αιτιολογικό ότι φέρουν σήμα του οποίου η χρήση απαγορεύεται ρητώς στον δικαιούχο του εντός του κράτους μέλους εισαγωγής επειδή έχει κριθεί, με δικαστική απόφαση εκδοθείσα στο κράτος αυτό, ως ικανό να παραπλανήσει τους καταναλωτές.

29 Συναφώς, πρέπει να υπομνηστεί ότι, αφενός, η οδηγία περί σημάτων, η οποία είναι, όπως υποδεικνύει και ο τίτλος της, η πρώτη οδηγία επί του θέματος, δεν αποσκοπεί σε πλήρη εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των σημάτων και ότι, αφετέρου, το άρθρο 12 της εν λόγω οδηγίας περιορίζεται στην απαρίθμηση των λόγων για τους οποίους ο δικαιούχος σήματος μπορεί να εκπέσει των συναφών δικαιωμάτων του. Εξάλλου, όπως προκύπτει από την πέμπτη αιτιολογική σκέψη της, τα κράτη μέλη διατηρούν την ευχέρεια να καθορίζουν τα αποτελέσματα της εκπτώσεως ή της ακυρότητας των σημάτων.

30 Επίσης, όπως προκύπτει από την έκτη αιτιολογική σκέψη της, η οδηγία περί σημάτων δεν αποκλείει την εφαρμογή επί των σημάτων των διατάξεων του εθνικού δικαίου των κρατών μελών, εξαιρουμένου του δικαίου των σημάτων, όπως είναι οι διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού, περί αστικής ευθύνης ή περί προστασίας των καταναλωτών.

31 Επομένως, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, όπως υπογράμμισε ο γενικός εισαγγελέας στα σημεία 19 και 20 των προτάσεών του, το άρθρο 12, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων αφήνει στο εθνικό δίκαιο τον προσδιορισμό του αν και σε ποιο μέτρο πρέπει να απαγορευθεί η χρήση σήματος, από το δικαίωμα επί του οποίου εξέπεσε ο δικαιούχος του

32 Από τις ανωτέρω σκέψεις προκύπτει ότι η διάταξη αυτή δεν ασκεί επιρροή στην επίλυση του προβλήματος που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαφοράς της κύριας δίκης.

33 Υπό τις περιστάσεις αυτές, η απάντηση στο δεύτερο και τρίτο ερώτημα πρέπει να είναι ότι το άρθρο 12, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων έχει την έννοια ότι επιτρέπει την απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων προερχομένων από κράτος μέλος όπου αυτά διατίθενται νομίμως στο εμπόριο, με το αιτιολογικό ότι φέρουν σήμα του οποίου η χρήση απαγορεύεται ρητώς στον δικαιούχο του εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, επειδή έχει κριθεί, με δικαστική απόφαση εκδοθείσα στο κράτος αυτό, ως ικανό να παραπλανήσει τους καταναλωτές.

Επί των δικαστικών εξόδων

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

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

κρίνοντας επί των ερωτημάτων που του υπέβαλε με διάταξη της 29ης Οκτωβρίου 1994 το Tribunale di Chiavari, αποφαίνεται:

1) Τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης ΕΚ έχουν την έννοια ότι

— **δεν επιτρέπουν την επίκληση της προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό προκειμένου να απαγορευθεί σε επιχείρηση να κάνει χρήση του δικαιώματός της να εισαγάγει σε κράτος μέλος και να εμπορευθεί σ' αυτό υπό ορισμένο σήμα προϊόντα προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος όπου διατίθενται νομίμως στο εμπόριο, τη στιγμή κατά την οποία οι λοιποί επιχειρηματίες έχουν το ίδιο δικαίωμα, έστω και αν δεν κάνουν χρήση του·**

— **αντιθέτως, επιτρέπουν, για λόγους προστασίας των καταναλωτών, την απαγόρευση έναντι όλων των επιχειρηματιών εμπορίας προϊόντων**

προερχομένων από κράτος μέλος όπου διατίθενται νομίμως στο εμπόριο, υπό τον όρον ότι η απαγόρευση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών, ότι είναι ανάλογη του στόχου αυτού και ότι ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο περιοριστικά για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέτρα. Συναφώς, ο εθνικός δικαστής οφείλει ιδίως να εξετάσει αν ο κίνδυνος εξαπατήσεως των καταναλωτών είναι αρκετά σοβαρός, ώστε να έχει το προβάδισμα έναντι των απαιτήσεων της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

2) Το άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο β', της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχει την έννοια ότι επιτρέπει την απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων προερχομένων από κράτος μέλος όπου αυτά διατίθενται νομίμως στο εμπόριο, με το αιτιολογικό ότι φέρουν σήμα του οποίου η χρήση απαγορεύεται ρητώς στον δικαιούχο του εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, επειδή έχει κριθεί, με δικαστική απόφαση εκδοθείσα στο κράτος αυτό, ως ικανό να παραπλανήσει τους καταναλωτές.

Rodríguez Iglesias Mancini Moitinho de Almeida

Murray Sevón Kapteyn

Gulmann Edward Puissochet

Hirsch Ragnemalm

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 26 Νοεμβρίου 1996.

Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias