ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα)

της 10ης Μαρτίου 2015 *

«Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Σήματα — Οδηγία 2008/95/ΕΚ — Άρθρο 5, παράγραφος 1 — Έννοια του όρου "τρίτος" — Δικαιούχος μεταγενέστερου σήματος»

Στην υπόθεση C-491/14,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid (Ισπανία) με απόφαση της 26ης Μαρτίου 2014, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 5 Νοεμβρίου 2014, στο πλαίσιο της δίκης

Rosa dels Vents Assessoria SL

κατά

U Hostels Albergues Juveniles SL,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τρίτο τμήμα),

συγκείμενο από τους M. Ilešič (εισηγητή), πρόεδρο τμήματος, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas και C. G. Fernlund, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: M. Wathelet

γραμματέας: A. Calot Escobar

κατόπιν της απόφασης που έλαβε, αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα, να αποφανθεί με αιτιολογημένη διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου,

εκδίδει την ακόλουθη

Διάταξη

1 Η αίτηση προδικαστικής απόφασης αφορά την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 299, σ. 25).

2 Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς που εκκρεμεί μεταξύ της εταιρίας Rosa dels Vents Assessoria SL (στο εξής: Rosa dels Vents) και της εταιρίας U Hostels Albergues Juveniles SL (στο εξής: U Hostels) κατόπιν της άσκησης από την Rosa dels Vents, δικαιούχου διαφόρων σημάτων,

* Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική.

αγωγής με την οποία η ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθεί η U Hostels να παύσει να χρησιμοποιεί ένα μεταγενέστερο σήμα, του οποίου δικαιούχος είναι η εναγόμενη εταιρία, και να το αποσύρει από τη χρήση, καθώς και να της επιβληθεί απαγόρευση χρησιμοποίησής του στο μέλλον.

Το νομικό πλαίσιο

Το δίκαιο της Ένωσης

3 Το άρθρο 4 της οδηγίας 2008/95 ορίζει τα ακόλουθα:

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

α) εάν ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα ζητείται ή έχει καταχωρισθεί ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες προστατεύεται το προγενέστερο σήμα,

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

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως “προγενέστερα σήματα” νοούνται:

α) τα σήματα τα οποία έχουν κατατεθεί πριν από την ημερομηνία αίτησης του σήματος, […]

[…]».

4 Κατά το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής:

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

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

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

5 Το άρθρο 9, παράγραφος 1, της εν λόγω οδηγίας προβλέπει τα εξής:

«Όταν, σε ένα κράτος μέλος, ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, ανέχθηκε εν γνώσει του, για περίοδο πέντε συνεχών ετών, τη χρήση μεταγενέστερου σήματος καταχωρισμένου στο εν λόγω κράτος μέλος, δεν δικαιούται πλέον, βάσει του προγενέστερου σήματος, να ζητήσει την ακύρωση ούτε να αντιταχθεί στη χρήση του μεταγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες το μεταγενέστερο σήμα χρησιμοποιήθηκε, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος ήταν κακόπιστη».

6 Το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 78, σ. 1), προβλέπει τα εξής:

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

α) εάν ταυτίζεται με το προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται το σήμα ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα,

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.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως "προγενέστερα σήματα" νοούνται:

α) τα σήματα τα οποία έχουν κατατεθεί πριν από την ημερομηνία αίτησης κοινοτικού σήματος, […]

[…]».

7 Το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού αυτού προβλέπει τα εξής:

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

α) κάθε σημείο που ταυτίζεται με το κοινοτικό σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρισθεί,

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

[…]».

8 Το άρθρο 53, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού εκθέτει τα εξής:

«Ένα κοινοτικό σήμα κηρύσσεται άκυρο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο [Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)] ή μετά από άσκηση ανταγωγής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση:

α) όταν υφίσταται προγενέστερο σήμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, και πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 5 του εν λόγω άρθρου,

[…]».

9 Κατά το άρθρο 54, παράγραφος 1, του ίδιου κανονισμού:

«Ο δικαιούχος κοινοτικού σήματος, ο οποίος επί πέντε συνεχή έτη γνώριζε αλλά ανέχθηκε τη χρήση μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος στην Κοινότητα, δεν δικαιούται πλέον να ζητήσει την ακυρότητα ούτε να αντιταχθεί στη χρήση του μεταγενέστερου σήματος βάσει του προγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες εχρησιμοποιείτο το μεταγενέστερο σήμα, εκτός αν η καταχώριση του μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος έγινε με κακή πίστη.»

Το ισπανικό δίκαιο

10 Το άρθρο 34, παράγραφος 2, του νόμου αριθ. 17/2001 για τα σήματα (Ley 17/2001 de Marcas, *BOE* αριθ. 294, της 8ης Δεκεμβρίου 2001), της 7ης Δεκεμβρίου 2001 (στο εξής: νόμος για τα σήματα), προβλέπει τα εξής:

«Ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος μπορεί να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

a) κάθε σημείο πανομοιότυπο με το σήμα αυτό, εφόσον πρόκειται για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το σήμα,

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

[…]»

Η διαφορά της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα

11 Στις 20 Μαρτίου 2013 η Rosa dels Vents άσκησε κατά της U Hostels ενώπιον του Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid αγωγή, με την οποία ζητεί να υποχρεωθεί η U Hostels να παύσει να χρησιμοποιεί, να αποσύρει από τη χρήση και να μη χρησιμοποιεί στο μέλλον το εθνικό λεκτικό και εικονιστικό σήμα αριθ. 3058294, το οποίο περιλαμβάνει την απεικόνιση του λεκτικού σημείου «uh» με ορισμένη τεχνοτροπία και του οποίου δικαιούχος είναι η U Hostels. Η χρήση αυτή του εν λόγω σήματος εκ μέρους της U Hostels προσβάλλει, κατά τη Rosa dels Vents, τα δικαιώματα που της παρέχουν δύο προγενέστερα σήματα, των οποίων είναι δικαιούχος η εταιρία αυτή, και συγκεκριμένα τα εθνικά λεκτικά και εικονιστικά σήματα αριθ. 3049232 και 3049402.

12 Η U Hostels επισημαίνει, με το δικόγραφο των προτάσεών της που κατέθεσε στην κύρια δίκη, ότι η Rosa dels Vents δεν έχει ασκήσει αγωγή με αίτημα την ακύρωση του εν λόγω εθνικού σήματος αριθ. 3058294 (στο εξής: μεταγενέστερο σήμα). Για τον λόγο αυτό, ζητεί την απόρριψη της αγωγής.

13 Το Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid διαπιστώνει ότι, κατά τη νομολογία του Tribunal Supremo, η αγωγή με την οποία ο δικαιούχος ενός σήματος ζητεί να απαγορευθεί σε τρίτον να χρησιμοποιεί ένα μεταγενέστερο σήμα, του οποίου δικαιούχος είναι ο τρίτος αυτός, είναι απαράδεκτη, εφόσον δεν έχει ασκηθεί αγωγή για την ακύρωση του μεταγενέστερου αυτού σήματος.

14 Εντούτοις, η νομολογία αυτή, η οποία στηρίζεται στην αρχή της ασυλίας που παρέχει η καταχώριση και όχι στην αρχή της προτεραιότητας, διαφέρει από τη νομολογία του Δικαστηρίου, η οποία στηρίζεται στην αρχή της προτεραιότητας, όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος κοινοτικού σήματος αντιτίθεται στη χρήση εκ μέρους τρίτου ενός μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος, του οποίου δικαιούχος είναι ο τρίτος αυτός. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο, απαντώντας με την απόφαση Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91) σε προδικαστικό ερώτημα του Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria, αποφάνθηκε ότι το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 έχει την έννοια ότι το αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου κοινοτικού σήματος να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να κάνει χρήση, στο πλαίσιο των συναλλαγών, σημείων πανομοιότυπων ή παρόμοιων με το σήμα του μπορεί επίσης να ασκηθεί κατά του τρίτου που είναι δικαιούχος μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος, χωρίς να είναι αναγκαίο το τελευταίο αυτό σήμα να έχει κηρυχθεί προηγουμένως άκυρο.

15 Το Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid θέτει το ερώτημα αν αυτή η ερμηνεία του άρθρου 9, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 μπορεί να εφαρμοστεί κατ' αναλογία στο άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95. Κατά το εν λόγω δικαστήριο, μολονότι η διατύπωση της δεύτερης αυτής διάταξης είναι ουσιαστικά ίδια με τη διατύπωση της πρώτης, αυτό δεν σημαίνει κατ' ανάγκην ότι η ερμηνεία που προσέδωσε στην πρώτη διάταξη το Δικαστήριο με την απόφαση Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) μπορεί να εφαρμοστεί κατ' αναλογία στη δεύτερη.

16 Το εν λόγω δικαστήριο επισημαίνει εξάλλου ότι το άρθρο 34, παράγραφος 2, του νόμου για τα σήματα περιέχει τη φράση «απαγορεύει στους τρίτους» («prohibir que los terceros»), η οποία επομένως δεν είναι ακριβώς ίδια με τη φράση «απαγορεύει σε κάθε τρίτο» («prohibir a cualquier tercero»), η οποία περιέχεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95 και στο άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009. Η εν λόγω διάταξη του εθνικού δικαίου θα μπορούσε συνεπώς να χαρακτηριστεί ως ελλιπής μεταφορά του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95 στο εθνικό δίκαιο, πράγμα που θα έθετε ζήτημα ερμηνείας της σύμφωνης με την οδηγία.

17 Υπό τις περιστάσεις αυτές, το Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«Έχει το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας [2008/95] την έννοια ότι το αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου σήματος να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημεία πανομοιότυπα ή παρόμοια με το σήμα του μπορεί επίσης να ασκηθεί κατά του τρίτου που είναι δικαιούχος μεταγενέστερου σήματος, χωρίς να είναι αναγκαίο το τελευταίο αυτό σήμα να έχει κηρυχθεί προηγουμένως άκυρο;»

Επί του προδικαστικού ερωτήματος

18 Κατά το άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου, όταν η απάντηση σε προδικαστικό ερώτημα μπορεί να συναχθεί σαφώς από τη νομολογία, το Δικαστήριο, κατόπιν πρότασης του εισηγητή δικαστή και αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, μπορεί οποτεδήποτε να αποφανθεί με αιτιολογημένη διάταξη.

19 Η ως άνω διάταξη έχει εφαρμογή στην υπό εξέταση αίτηση προδικαστικής απόφασης.

20 Το Δικαστήριο, με την απόφαση Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), αποφάνθηκε ότι το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 έχει την έννοια ότι το αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου κοινοτικού σήματος να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημεία πανομοιότυπα ή παρόμοια με το σήμα του μπορεί επίσης να ασκηθεί κατά του τρίτου που είναι δικαιούχος μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος, χωρίς να είναι αναγκαίο το τελευταίο αυτό σήμα να έχει κηρυχθεί προηγουμένως άκυρο.

21 Η ερμηνεία αυτή του Δικαστηρίου στηρίχθηκε στην εξής συλλογιστική:

«33 Καταρχάς, έχει σημασία να παρατηρηθεί ότι το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού [207/2009] δεν διακρίνει αναλόγως του αν ο τρίτος είναι δικαιούχος κοινοτικού σήματος ή όχι. Υπό την έννοια αυτή, η εν λόγω διάταξη αναγνωρίζει στον δικαιούχο κοινοτικού σήματος αποκλειστικό δικαίωμα το οποίο του επιτρέπει να απαγορεύει σε "κάθε τρίτο" να χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο των συναλλαγών και χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημεία που ενδέχεται να βλάψουν το σήμα του […].

34 Ακολούθως, πρέπει να ληφθεί υπόψη το άρθρο 54 του κανονισμού [αυτού] σχετικά με την απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής, κατά το γράμμα του οποίου "ο δικαιούχος κοινοτικού σήματος, ο οποίος επί πέντε συνεχή έτη γνώριζε αλλά ανέχθηκε τη χρήση μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος […], δεν δικαιούται πλέον να ζητήσει την ακυρότητα ούτε να αντιταχθεί στη χρήση του μεταγενέστερου σήματος".

35 Από το γράμμα της διατάξεως αυτής προκύπτει ότι, πριν απολέσει το δικαίωμά του λόγω ανοχής, ο δικαιούχος κοινοτικού σήματος μπορεί τόσο να ζητήσει την ακυρότητα μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος ενώπιον του ΓΕΕΑ όσο και να αντιταχθεί στη χρήση του ασκώντας αγωγή για παραποίηση/απομίμηση ενώπιον δικαστηρίου κοινοτικών σημάτων.

36 Πρέπει τέλος να παρατηρηθεί ότι ούτε το άρθρο 12 του κανονισμού [207/2009], σχετικά με τον περιορισμό των αποτελεσμάτων του κοινοτικού σήματος, ούτε καμία άλλη διάταξη αυτού προβλέπει ρητό περιορισμό του αποκλειστικού δικαιώματος του δικαιούχου κοινοτικού σήματος υπέρ τρίτου δικαιούχου μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος.

37 Υπό την έννοια αυτή, από το γράμμα του άρθρου 9, παράγραφος 1, του κανονισμού [αυτού] και από τη γενική οικονομία του τελευταίου προκύπτει ότι ο δικαιούχος κοινοτικού σήματος πρέπει να μπορεί να απαγορεύει στον δικαιούχο μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος να κάνει χρήση αυτού.

38 Η κρίση αυτή δεν κλονίζεται εκ του γεγονότος ότι ο δικαιούχος μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος απολαμβάνει, και αυτός, αποκλειστικό δικαίωμα δυνάμει του άρθρου 9, παράγραφος 1, του [εν λόγω] κανονισμού.

39 Συναφώς, πρέπει να υπομνησθεί ότι […] οι διατάξεις του κανονισμού [207/2009] πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της αρχής της προτεραιότητας, δυνάμει της οποίας το προκαταχωρισθέν κοινοτικό σήμα […] υπερισχύει των καταχωρισθέντων μεταγενέστερα κοινοτικών σημάτων […].

40 Πράγματι, ιδίως από τα άρθρα 8, παράγραφος 1, και 53, παράγραφος 1, του κανονισμού [αυτού] προκύπτει ότι, σε περίπτωση συγκρούσεως μεταξύ δύο σημάτων, αυτό που καταχωρίσθηκε πρώτο τεκμαίρεται ότι συγκεντρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να τύχει της κοινοτικής προστασίας πριν από εκείνο που καταχωρίσθηκε δεύτερο.

[…]

49 Εξάλλου, πρέπει να τονισθεί η ανάγκη διαφυλάξεως της ουσιώδους λειτουργίας του σήματος, η οποία συνίσταται στο να εγγυάται στους καταναλωτές την προέλευση του προϊόντος (απόφαση Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, σκέψη 51).

50 Συναφώς, το Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει κατ' επανάληψη ότι το προβλεπόμενο από το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού [207/2009] αποκλειστικό δικαίωμα απονέμεται για να μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να προστατεύει τα ειδικά συμφέροντά του υπό την ιδιότητά του αυτή, δηλαδή να διασφαλίζει ότι το σήμα αυτό μπορεί να επιτελέσει τις λειτουργίες του (βλ. απόφαση Google France και Google, C-236/08 έως C-238/08, EU:C:2010:159, σκέψη 75 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

51 Εν προκειμένω […], αν ο δικαιούχος προγενέστερου κοινοτικού σήματος όφειλε, για να απαγορεύσει την εκ μέρους τρίτου χρήση σημείου που θα έβλαπτε τις λειτουργίες του σήματός του, να αναμείνει την κήρυξη της ακυρότητας του μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος του οποίου ο εν λόγω τρίτος είναι δικαιούχος, τότε θα μειωνόταν σημαντικά η προστασία την οποία του παρέχει το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού [αυτού].»

22 Οι σκέψεις αυτές σχετικά με την έκταση του αποκλειστικού δικαιώματος που παρέχεται με το κοινοτικό σήμα είναι κρίσιμες για την ερμηνεία της έκτασης του αποκλειστικού δικαιώματος που παρέχουν τα σήματα που έχουν καταχωριστεί σε ένα κράτος μέλος ή στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης η οποία παράγει αποτελέσματα σε ένα κράτος μέλος, όπως η καταχώριση αυτή έχει εναρμονιστεί με την οδηγία 2008/95.

23 Συγκεκριμένα, πρώτον, το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95, όπως και το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009, παρέχει στον δικαιούχο ενός καταχωρισμένου σήματος ένα αποκλειστικό δικαίωμα το οποίο του επιτρέπει να απαγορεύει «σε κάθε τρίτο» να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, αν δεν υπάρχει η συγκατάθεσή του, σημεία που ενδέχεται να βλάψουν το σήμα του. Επ' αυτού οι διατάξεις αυτές δεν κάνουν διάκριση ανάλογα με το αν ο τρίτος είναι δικαιούχος σήματος ή όχι.

24 Η εθνική ρύθμιση που, όπως το άρθρο 34, παράγραφος 2, του νόμου για τα σήματα, δεν επαναλαμβάνει κατά λέξη τη διατύπωση της οδηγίας 2008/95 ή του κανονισμού 207/2009 για την επιβολή «σε κάθε τρίτο» της απαγόρευσης να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου ενός καταχωρισμένου σήματος, σημεία που θα μπορούσαν να βλάψουν το εν λόγω σήμα, αλλά απαγορεύει «στους τρίτους» τη χρήση αυτή, πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει διατύπωση παραπλήσια με τη διατύπωση των κρίσιμων εν προκειμένω πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αιτούν δικαστήριο καλείται να εφαρμόσει το άρθρο 34, παράγραφος 2, του νόμου για τα σήματα κατά τρόπο σύμφωνο προς το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο.

25 Δεύτερον, το άρθρο 9 της οδηγίας 2008/95, όπως και το άρθρο 54 του κανονισμού 207/2009, προβλέπει ότι «όταν [...] ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος [...] ανέχθηκε εν γνώσει του, για περίοδο πέντε συνεχών ετών, τη χρήση καταχωρισμένου μεταγενέστερου σήματος [...], δεν δικαιούται πλέον, βάσει του προγενέστερου σήματος, να ζητήσει την ακύρωση ούτε να αντιταχθεί στη χρήση του μεταγενέστερου σήματος». Από το γράμμα της διάταξης αυτής προκύπτει ότι ο δικαιούχος του σήματος, πριν απολέσει το δικαίωμά του λόγω ανοχής, μπορεί αφενός να ζητήσει την ακυρότητα του μεταγενέστερου σήματος και αφετέρου να αντιταχθεί στη χρήση του ασκώντας αγωγή για παραποίηση/απομίμηση.

26 Τέλος, επιβάλλεται η διευκρίνιση ότι καμία διάταξη της οδηγίας 2008/95, όπως άλλωστε και καμία διάταξη του κανονισμού 207/2009, δεν προβλέπει ρητό περιορισμό του αποκλειστικού δικαιώματος του δικαιούχου του σήματος υπέρ τρίτου δικαιούχου μεταγενέστερου σήματος.

27 Επομένως, από το γράμμα του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95 και από την εν γένει οικονομία της οδηγίας αυτής προκύπτει ότι ο δικαιούχος του σήματος πρέπει να μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η εν λόγω οδηγία, να απαγορεύει στον δικαιούχο μεταγενέστερου σήματος τη χρήση του σήματος αυτού.

28 Η ορθότητα του παραπάνω συμπεράσματος δεν κλονίζεται από το γεγονός ότι ο δικαιούχος μεταγενέστερου σήματος έχει, και αυτός, αποκλειστικό δικαίωμα δυνάμει του κανόνα που προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95.

29 Συγκεκριμένα, για τον ίδιο λόγο με αυτόν που παρατέθηκε στις σκέψεις 39 και 40 της απόφασης Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), οι διατάξεις της οδηγίας 2008/95 πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της αρχής της προτεραιότητας, δυνάμει της οποίας το προγενέστερο σήμα υπερισχύει του μεταγενέστερου, αφού, όπως συνάγεται ιδίως από το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ δύο σημάτων, αυτό που καταχωρίσθηκε πρώτο τεκμαίρεται ότι πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προστασίας πριν από εκείνο που καταχωρίσθηκε δεύτερο.

30 Εξάλλου, τα παρατιθέμενα στις σκέψεις 49 έως 51 της απόφασης Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) μπορούν επίσης να εφαρμοστούν, mutatis mutandis, στο άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95.

31 Κατόπιν των ανωτέρω, στο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95 έχει την έννοια ότι το αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου σήματος να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημεία πανομοιότυπα ή παρόμοια με το σήμα του μπορεί επίσης να ασκηθεί κατά του τρίτου που είναι δικαιούχος μεταγενέστερου σήματος, χωρίς να είναι αναγκαίο το τελευταίο αυτό σήμα να έχει κηρυχθεί προηγουμένως άκυρο.

Επί των δικαστικών εξόδων

32 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 Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) αποφαίνεται:

Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχει την έννοια ότι το αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου σήματος να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημεία πανομοιότυπα ή παρόμοια με το σήμα του μπορεί επίσης να ασκηθεί κατά του τρίτου που είναι δικαιούχος μεταγενέστερου σήματος, χωρίς να είναι αναγκαίο το τελευταίο αυτό σήμα να έχει κηρυχθεί προηγουμένως άκυρο.

(υπογραφές)