Συλλογή της Νομολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)

της 19ης Απριλίου 2018*

«Προδικαστική παραπομπή – Δίκαιο των σημάτων – Οδηγία 2008/95/ΕΚ – Άρθρο 14 – Εκ των υστέρων διαπίστωση της ακυρότητας σήματος ή της έκπτωσης από τα επ' αυτού δικαιώματα – Χρονικό σημείο κατά το οποίο πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της έκπτωσης ή της ακυρότητας – Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 – Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 34, παράγραφος 2 – Διεκδίκηση της αρχαιότητας προγενέστερου εθνικού σήματος – Αποτελέσματα της διεκδίκησης αυτής στο προγενέστερο εθνικό σήμα»

Στην υπόθεση C-148/17,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, Γερμανία) με απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 2017, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 24 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο της δίκης

**Peek & Cloppenburg KG, Hamburg**

κατά

**Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf**

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δεύτερο τμήμα),

συγκείμενο από τους M. Ilešič, πρόεδρο τμήματος, K. Lenaerts, Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ασκούντα καθήκοντα δικαστή του δευτέρου τμήματος, C. Toader, A. Prechal και E. Jarašiūnas (εισηγητή), δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: M. Szpunar

γραμματέας: K. Malacek, διοικητικός υπάλληλος,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 25ης Ιανουαρίου 2018,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν:

– η Peek & Cloppenburg KG, Hamburg, εκπροσωπούμενη από τους M. Petersenn και A. von Mühlendahl, Rechtsanwälte,

– η Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, εκπροσωπούμενη από τον P. Lange, τον A. Auler και την M. Wenz, Rechtsanwälte,

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

– η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τους G. Braun, É. Gippini Fournier και T. Scharf,

κατόπιν της απόφασης που έλαβε, αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα, να εκδικάσει την υπόθεση χωρίς ανάπτυξη προτάσεων,

εκδίδει την ακόλουθη

## Απόφαση

1 Η αίτηση προδικαστικής απόφασης αφορά την ερμηνεία του άρθρου 14 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 2008, L 299, σ. 25), καθώς και του άρθρου 34, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το [σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης] (ΕΕ 2009, L 78, σ. 1).

2 Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (στο εξής: P & C Hamburg) και της Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (στο εξής: P & C Düsseldorf), με αντικείμενο την εκ των υστέρων διαπίστωση του ανισχύρου εθνικών σημάτων των οποίων δικαιούχος ήταν η P & C Hamburg και από τα οποία η τελευταία είχε προηγουμένως παραιτηθεί.

### Το νομικό πλαίσιο

#### *Το δίκαιο της Ένωσης*

*Η οδηγία 2008/95*

3 Η αιτιολογική σκέψη 5 της οδηγίας 2008/95 αναφέρει τα εξής:

«Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να στερεί από τα κράτη μέλη το δικαίωμα να συνεχίζουν να προστατεύουν τα σήματα που έχουν αποκτηθεί λόγω χρήσης, αλλά διέπει μόνο τη σχέση τους με τα σήματα που αποκτώνται με καταχώριση.»

4 Το άρθρο 1 της οδηγίας αυτής ορίζει τα ακόλουθα:

«Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν καταχωρισθεί ή ως προς τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για καταχώριση σε ένα κράτος μέλος ως ατομικά ή συλλογικά σήματα ή σήματα εγγύησης ή πιστοποίησης, ή έχουν καταχωρισθεί ή ως προς τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για καταχώριση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ, ή αποτέλεσαν αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης η οποία παράγει αποτελέσματα σε ένα κράτος μέλος.»

5 Το τιτλοφορούμενο «Λόγοι έκπτωσης» άρθρο 12 της εν λόγω οδηγίας ορίζει στην παράγραφο 1 τα εξής:

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

Κανείς δεν μπορεί, ωστόσο, να επικαλεσθεί την έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματα που παρέχει το σήμα εάν, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης αυτής της χρονικής περιόδου και της υποβολής της αίτησης έκπτωσης, υπήρξε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του σήματος.

Η έναρξη ή επανάληψη της χρήσης εντός περιόδου τριών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης έκπτωσης, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας μη χρήσης, δεν λαμβάνεται υπόψη, στην περίπτωση κατά την οποία οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης συνέβησαν αφού ο δικαιούχος έλαβε γνώση του γεγονότος ότι υπήρχε πιθανότητα να υποβληθεί η αίτηση έκπτωσης.»

6 Το άρθρο 14 της ίδιας οδηγίας, το οποίο φέρει τον τίτλο «Εκ των υστέρων διαπίστωση της ακυρότητας σήματος ή της έκπτωσης του δικαιούχου του σήματος από τα δικαιώματά του», ορίζει τα ακόλουθα:

«Εφόσον, προκειμένου για [σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης], γίνεται επίκληση της αρχαιότητας προγενέστερου σήματος από το οποίο έχει προηγηθεί παραίτηση ή το οποίο έχει αποσβεστεί, η διαπίστωση της ακυρότητας του προγενέστερου σήματος ή της έκπτωσης από τα δικαιώματα επ' αυτού μπορεί να γίνει εκ των υστέρων.»

*Ο κανονισμός 207/2009*

7 Το άρθρο 34 του κανονισμού 207/2009, το οποίο φέρει τον τίτλο «Διεκδίκηση της αρχαιότητας του εθνικού σήματος», προβλέπει τα εξής:

«1. Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος καταχωρισμένου σε ένα κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένου σήματος καταχωρισμένου στο έδαφος της Μπενελούξ ή προγενέστερου σήματος που αποτέλεσε αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης με ισχύ σε ένα κράτος μέλος, ο οποίος καταθέτει αίτηση ταυτόσημου σήματος προκειμένου να καταχωρισθεί ως [σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης] για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες είχε καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα ή εμπεριεχόμενες σ' αυτές, δύναται να διεκδικήσει, για το [σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης], την αρχαιότητα του προγενέστερου σήματος όσον αφορά το κράτος μέλος στο οποίο ή για το οποίο έχει καταχωρισθεί.

2. Το μοναδικό αποτέλεσμα της αρχαιότητας, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, είναι ότι όταν ο δικαιούχος του [σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] παραιτηθεί του προγενέστερου σήματος ή το αφήσει να αποσβεσθεί, θεωρείται ότι εξακολουθεί να απολαύει των ιδίων εκείνων δικαιωμάτων που θα είχε αν το προγενέστερο σήμα είχε εξακολουθήσει να είναι καταχωρισμένο.

[…]»

8 Το άρθρο 35 του κανονισμού αυτού, το οποίο φέρει τον τίτλο «Διεκδίκηση αρχαιότητας μετά την καταχώριση του [σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης]», ορίζει στην παράγραφο 1 τα ακόλουθα:

«Ο δικαιούχος [σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] που είναι δικαιούχος ταυτόσημου προγενέστερου σήματος, καταχωρισμένου σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένου σήματος καταχωρισμένου στο έδαφος της Μπενελούξ ή προγενέστερου ταυτόσημου σήματος που αποτέλεσε αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης με ισχύ σε κράτος μέλος, για προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι ταυτόσημα με εκείνα για τα οποία είχε καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα ή εμπεριεχόμενα σε αυτά, μπορεί να διεκδικήσει την αρχαιότητα του προγενέστερου σήματος όσον αφορά το κράτος μέλος στο οποίο ή για το οποίο έχει καταχωρισθεί.»

*Η οδηγία (ΕΕ) 2015/2436*

9 Η οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 2015, L 336, σ. 1), η οποία αναδιατύπωσε την οδηγία 2008/95, τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου 2016, σε χρόνο μεταγενέστερο των πραγματικών περιστατικών της διαφοράς της κύριας δίκης. Το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας ορίζει τα εξής:

«Εφόσον, προκειμένου για σήμα της ΕΕ, γίνεται επίκληση της αρχαιότητας εθνικού σήματος ή σήματος καταχωρισμένου δυνάμει διεθνών συμφωνιών με ισχύ στο κράτος μέλος, από το οποίο έχει προηγηθεί παραίτηση ή το οποίο έχει αποσβεστεί, η διαπίστωση της ακυρότητας του εθνικού σήματος ή της έκπτωσης από τα δικαιώματα επί του σήματος το οποίο αποτελεί τη βάση για την επίκληση αρχαιότητας μπορεί να γίνει εκ των υστέρων, υπό τον όρο ότι η ακυρότητα ή η έκπτωση από τα δικαιώματα θα μπορούσε να είχε κηρυχθεί κατά τον χρόνο της παραίτησης από το σήμα ή της απόσβεσής του. Στην περίπτωση αυτή, η αρχαιότητα παύει να παράγει τα αποτελέσματά της.»

***Το γερμανικό δίκαιο***

10 Το άρθρο 49 του Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (νόμου για την προστασία των σημάτων και άλλων διακριτικών σημείων), της 25ης Οκτωβρίου 1994 (*BGBl.* 1994 I, σ. 3082, στο εξής: Markengesetz), το οποίο φέρει τον τίτλο «Έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματά του», προβλέπει, στην παράγραφο 1, τα εξής:

«Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, το σήμα διαγράφεται από το μητρώο λόγω έκπτωσης, εάν δεν έγινε χρήση του, κατά την έννοια του άρθρου 26, μετά την ημερομηνία καταχώρισής του, για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών. Εντούτοις, δεν χωρεί επίκληση της έκπτωσης του δικαιούχου από τα δικαιώματά του επί σήματος εάν, μετά την παρέλευση του προμνησθέντος χρονικού διαστήματος και πριν από την κατάθεση της αίτησης διαγραφής, άρχισε ή επαναλήφθηκε η χρήση του σήματος κατά την έννοια του άρθρου 26. Η έναρξη ή η επανάληψη της χρήσης εντός περιόδου τριών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης διαγραφής, η οποία αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας μη χρήσης, δεν λαμβάνεται υπόψη όταν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης έλαβαν χώρα μόνον αφότου ο δικαιούχος του σήματος έλαβε γνώση της πιθανότητας να υποβληθεί αίτηση διαγραφής. Όταν η αίτηση διαγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 53, παράγραφος 1, έχει υποβληθεί στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, η αίτηση στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας παραμένει καθοριστική για τον υπολογισμό της προβλεπόμενης στο τρίτο εδάφιο προθεσμίας των τριών μηνών, εάν η προσφυγή διαγραφής βάσει του άρθρου 55, παράγραφος 1, ασκήθηκε εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 53, παράγραφος 4.»

11 Το άρθρο 125c του Markengesetz, το οποίο φέρει τον τίτλο «Εκ των υστέρων διαπίστωση του ανίσχυρου ενός σήματος», ορίζει τα εξής:

«1. Εάν, για κατατεθέν ή καταχωρισμένο [σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης], έχει διεκδικηθεί η αρχαιότητα σήματος που έχει καταχωρισθεί στο μητρώο του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δυνάμει του άρθρου 34 ή 35 του κανονισμού [207/2009] και εάν το σήμα που έχει καταχωρισθεί στο μητρώο του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας έχει διαγραφεί λόγω μη παράτασης της διάρκειας προστασίας […], ή λόγω παραίτησης […], είναι δυνατόν, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, να διαπιστωθεί εκ των υστέρων το ανίσχυρο του σήματος αυτού λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας.

2. Η διαπίστωση του ανισχύρου γίνεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τη διαγραφή λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας. Το ανίσχυρο λόγω έκπτωσης βάσει του άρθρου 49, παράγραφος 1, μπορεί, εντούτοις, να διαπιστωθεί μόνον εφόσον οι βάσει της εν λόγω διάταξης προϋποθέσεις διαγραφής συνέτρεχαν επίσης ήδη κατά τον χρόνο που το σήμα διεγράφη λόγω μη παράτασης της διάρκειας προστασίας ή λόγω παραίτησης.

3. Η διαδικασία διαπίστωσης του ανισχύρου στηρίζεται στις διατάξεις που εφαρμόζονται στη διαδικασία διαγραφής καταχωρισμένου σήματος, δεδομένου ότι η διαπίστωση του ανισχύρου ενός σήματος αντικαθιστά τη διαγραφή του.»

**Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα**

12 Η P & C Düsseldorf είναι δικαιούχος του γερμανικού λεκτικού και του γερμανικού εικονιστικού σήματος PuC, τα οποία έχουν καταχωρισθεί για είδη ένδυσης υπό τους αριθμούς 648526 και 648528 και των οποίων η αρχαιότητα ανάγεται στο έτος 1953.

13 Η P & C Hamburg είναι δικαιούχος του λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης PUC, το οποίο καταχωρίσθηκε στις 6 Απριλίου 2001 υπό τον αριθμό 242446 για προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 18 και 25 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας, για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, και το οποίο αφορά κυρίως είδη ένδυσης και αξεσουάρ μόδας. Το σήμα αυτό έχει, επί γερμανικού εδάφους, την αρχαιότητα δύο γερμανικών λεκτικών σημάτων PUC, τα οποία κατατέθηκαν και καταχωρίσθηκαν το 1978 και το 1982, για ενδύματα, υπό τους αριθμούς 966148 και 1027854.

14 Στις 11 Φεβρουαρίου 2005, η P & C Düsseldorf άσκησε αγωγή για τη διαγραφή, λόγω έκπτωσης, των γερμανικών λεκτικών σημάτων PUC. Δεδομένου ότι, στις 7 Ιουλίου 2005, η P & C Hamburg είχε εκουσίως ζητήσει από το Deutsches Patent- und Markenamt (γερμανικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων) τη διαγραφή των σημάτων αυτών, οι δυο αυτές εταιρίες δήλωσαν ότι η μεταξύ τους ένδικη διαφορά είχε διευθετηθεί, τα δε εν λόγω σήματα διεγράφησαν στις 9 και στις 31 Αυγούστου 2005.

15 Στις 12 Μαρτίου 2010, η P & C Düsseldorf άσκησε αγωγή ενώπιον του Landgericht Hamburg (περιφερειακού δικαστηρίου του Αμβούργου, Γερμανία), με αίτημα να απαγορευθεί εφεξής στην P & C Hamburg να επικαλείται την αρχαιότητα των γερμανικών λεκτικών σημάτων PUC, υποστηρίζοντας, κυρίως, ότι, κατά την ημερομηνία της διαγραφής τους λόγω παραίτησης εκ μέρους της εταιρίας αυτής, τα εν λόγω σήματα μπορούσαν επίσης να διαγραφούν και λόγω έκπτωσης. Επικουρικώς, η P & C Düsseldorf υποστήριξε ότι τα σήματα αυτά θα μπορούσαν επίσης να έχουν διαγραφεί κατά την ημερομηνία αυτή λόγω της ύπαρξης δικών της προγενέστερων δικαιωμάτων.

16 Το Landgericht Hamburg (περιφερειακό δικαστήριο του Αμβούργου) έκανε δεκτή την αγωγή αυτή, η δε έφεση που άσκησε η P & C Hamburg ενώπιον του Oberlandesgericht Hamburg (ανώτερου περιφερειακού δικαστηρίου του Αμβούργου, Γερμανία) απορρίφθηκε. Με την απόφασή του, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι το αίτημα της P & C Düsseldorf ήταν βάσιμο, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 125c, παράγραφοι 1 και 2, καθώς και του άρθρου 49, παράγραφος 1, του Markengesetz, καθότι τα διαγραφέντα γερμανικά λεκτικά σήματα των οποίων η αρχαιότητα διεκδικείτο για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης PUC μπορούσαν να διαγραφούν λόγω έκπτωσης τόσο κατά την ημερομηνία που διεγράφησαν λόγω παραίτησης όσο και κατά την ημερομηνία της τελευταίας ενώπιόν του συζήτησης.

17 Κατόπιν τούτου, η P & C Hamburg άσκησε Revision κατά της ανωτέρω απόφασης ενώπιον του Bundesgerichtshof (Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, Γερμανία).

18 Το αιτούν δικαστήριο εκθέτει, πρώτον, ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ερμήνευσε ορθώς το άρθρο 125c, παράγραφος 2, του Markengesetz, καθόσον έκρινε ότι οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή ενός σήματος λόγω έκπτωσης πρέπει να συντρέχουν όχι μόνον κατά τον χρόνο της παραίτησης από το σήμα αυτό, αλλά και κατά την ημερομηνία της τελευταίας συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου που επιλήφθηκε του αιτήματος διαπίστωσης του ανισχύρου του εν λόγω σήματος. Διερωτάται, ωστόσο, κατά πόσον η ερμηνεία αυτή συνάδει προς το άρθρο 14 της οδηγίας 2008/95.

19 Διαπιστώνοντας ότι αυτό το άρθρο 14 δεν διευκρινίζει τις απαιτήσεις που μπορούν να επιβληθούν για την εκ των υστέρων διαπίστωση της ακυρότητας του προγενέστερου εθνικού σήματος που έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή έχει αποσβεστεί, το αιτούν δικαστήριο παρατηρεί ότι, όπως προκύπτει από το άρθρο 6 της οδηγίας 2015/2436, δεν μπορεί να απαιτηθεί, υπό το κράτος της εν λόγω οδηγίας, να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κήρυξη έκπτωσης και κατά την ημερομηνία της απόφασης που εκδίδεται επί της αγωγής για την εκ των υστέρων διαπίστωση της έκπτωσης. Διερωτάται αν η οδηγία αυτή επαναπροσδιόρισε τις απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται μια τέτοια διαπίστωση ή αν διευκρίνισε απλώς τις απαιτήσεις που ήδη ίσχυαν βάσει του άρθρου 14 της οδηγίας 2008/95.

20 Δεύτερον, το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι, στην περίπτωση που η εκτεθείσα στη σκέψη 18 της παρούσας απόφασης ερμηνεία του άρθρου 125c του Markengesetz συνάδει προς το άρθρο 14 της οδηγίας 2008/95, τίθεται το ζήτημα κατά πόσον η P & C Hamburg, αφότου παραιτήθηκε από τα γερμανικά λεκτικά σήματά της στις 7 Ιουλίου 2005, προέβη σε τέτοια χρήση των σημάτων αυτών ώστε να διασφαλίσει τη διατήρηση των δικαιωμάτων που απέρρεαν από αυτά. Δεδομένου ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι οι μεταγενέστερες της παραίτησης πράξεις που δηλώνουν χρήση δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη, καθόσον οι πράξεις αυτές δεν συνεπάγονται «αποκατάσταση», το αιτούν δικαστήριο διερωτάται κατά πόσον η ανάλυση αυτή είναι ορθή υπό το πρίσμα του άρθρου 34, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009 και ζητεί να διευκρινισθεί συναφώς το αποτέλεσμα που έχει η διεκδίκηση, για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχαιότητας προγενέστερου εθνικού σήματος.

21 Υπ' αυτές τις συνθήκες, το Bundesgerichtshof (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Συνάδει προς το άρθρο 14 της οδηγίας 2008/95 να είναι δυνατή η εκ των υστέρων διαπίστωση της ακυρότητας εθνικού σήματος ή της έκπτωσης από τα δικαιώματα επί εθνικού σήματος, το οποίο αποτελεί τη βάση για την επίκληση αρχαιότητας σήματος της Ένωσης και από το οποίο έχει προηγηθεί παραίτηση ή το οποίο έχει αποσβεστεί, μόνον εφόσον οι προϋποθέσεις της ακυρότητας ή της έκπτωσης συντρέχουν όχι μόνον κατά τον χρόνο της παραίτησης από το σήμα ή της απόσβεσής του αλλά και κατά τον χρόνο έκδοσης της συναφούς αναγνωριστικής δικαστικής απόφασης;

2) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα:

Έχει η διεκδίκηση της αρχαιότητας κατά το άρθρο 34, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009 ως αποτέλεσμα την απόσβεση του δικαιώματος επί του εθνικού σήματος και την αδυναμία να γίνεται πλέον χρήση του σήματος αυτού διασφαλίζουσα τα απορρέοντα από αυτό δικαιώματα, ή το εθνικό σήμα διατηρείται σε ισχύ βάσει του δικαίου της Ένωσης, ακόμα και αν δεν είναι πλέον καταχωρισμένο στο μητρώο του οικείου κράτους μέλους, με αποτέλεσμα να είναι δυνατόν και να πρέπει να εξακολουθήσει να γίνεται χρήση του σήματος διασφαλίζουσα τα απορρέοντα από αυτό δικαιώματα;»

**Επί των προδικαστικών ερωτημάτων**

22 Με τα δύο ερωτήματά του, τα οποία πρέπει να συνεξετασθούν, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ' ουσίαν, να διευκρινισθεί κατά πόσον το άρθρο 14 της οδηγίας 2008/95, σε συνδυασμό με το άρθρο 34, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε ερμηνεία της εθνικής νομοθεσίας, κατά την οποία η ακυρότητα προγενέστερου εθνικού σήματος ή η έκπτωση από τα δικαιώματα επί του σήματος αυτού, η αρχαιότητα του οποίου διεκδικείται για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να διαπιστωθεί εκ των υστέρων μόνον εφόσον οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της ακυρότητας ή της έκπτωσης αυτής συνέτρεχαν όχι μόνον κατά το χρονικό σημείο της παραίτησης από το εν λόγω προγενέστερο εθνικό σήμα ή της απόσβεσής του, αλλά και κατά την ημερομηνία επίσης που εκδίδεται η σχετική αναγνωριστική δικαστική απόφαση.

23 Πρέπει να υπομνησθεί, συναφώς, ότι το άρθρο 34 του κανονισμού 207/2009 προβλέπει τη δυνατότητα, για τον δικαιούχο προγενέστερου εθνικού σήματος ο οποίος καταθέτει αίτηση για καταχώριση ενός ταυτόσημου σήματος ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία καταχωρίσθηκε το προγενέστερο εθνικό σήμα, να διεκδικήσει, στην αίτησή του για καταχώριση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρχαιότητα του προγενέστερου εθνικού σήματος όσον αφορά το κράτος μέλος στο οποίο ή για το οποίο αυτό έχει καταχωρισθεί. Το άρθρο 35 του κανονισμού αυτού προβλέπει παρόμοια δυνατότητα διεκδίκησης της αρχαιότητας μετά την καταχώριση ενός σήματος ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

24 Το μοναδικό αποτέλεσμα της διεκδίκησης της αρχαιότητας προγενέστερου εθνικού σήματος είναι, κατά το άρθρο 34, παράγραφος 2, του κανονισμού αυτού, ότι, στην περίπτωση που ο δικαιούχος του τελευταίου παραιτηθεί του προγενέστερου σήματος ή το αφήσει να αποσβεσθεί, θεωρείται ότι εξακολουθεί να απολαύει των ιδίων εκείνων δικαιωμάτων που θα είχε εάν το προγενέστερο εθνικό σήμα είχε εξακολουθήσει να είναι καταχωρισμένο.

25 Προς εναντίωση σε μια τέτοια διεκδίκηση, το άρθρο 14 της οδηγίας 2008/95 προβλέπει τη δυνατότητα να διαπιστωθεί εκ των υστέρων η ακυρότητα του προγενέστερου εθνικού σήματος που αποτέλεσε αντικείμενο παραίτησης ή αποσβέσθηκε, ή η έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματά του επί του σήματος αυτού.

26 Καίτοι το άρθρο 14 της οδηγίας 2008/95 δεν διευκρινίζει το χρονικό σημείο βάσει του οποίου πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της ακυρότητας ή της έκπτωσης, εντούτοις, όπως προκύπτει από το γράμμα και από το αντικείμενο της διάταξης αυτής, στόχος της συγκεκριμένης εξέτασης είναι να καθορισθεί αναδρομικώς εάν οι προϋποθέσεις αυτές συνέτρεχαν κατά την ημερομηνία παραίτησης από το προγενέστερο εθνικό σήμα ή κατά την ημερομηνία απόσβεσής του. Επομένως, η απαίτηση κατά την οποία οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της ακυρότητας του προγενέστερου εθνικού σήματος ή της έκπτωσης από τα επ' αυτού δικαιώματα πρέπει να συντρέχουν και κατά την ημερομηνία που λαμβάνεται απόφαση επί της αίτησης για την εκ των υστέρων διαπίστωση της ακυρότητας ή της έκπτωσης αυτής δεν συνάδει προς την εν λόγω διάταξη.

27 Επιπλέον, όπως προκύπτει από τη διάταξη περί παραπομπής και από τις παρατηρήσεις των διαδίκων της κύριας δίκης, η απαίτηση αυτή στηρίζεται στην άποψη ότι οι μεταγενέστερες της παραίτησης από εθνικό σήμα πράξεις που δηλώνουν χρήση του ενδέχεται να επιφέρουν μια αποκατάσταση, ικανή να διασφαλίσει τη διατήρηση των δικαιωμάτων που απέρρεαν από αυτό. Πλην όμως, η άποψη αυτή δεν βρίσκει έρεισμα ούτε στην οδηγία 2008/95 ούτε στον κανονισμό 207/2009.

28 Πράγματι, πρέπει να επισημανθεί, καταρχάς, ότι η οδηγία 2008/95 ουδόλως προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης εθνικού σήματος από το οποίο έχει προηγηθεί παραίτηση. Από την αιτιολογική σκέψη 5 και από το άρθρο 1 προκύπτει, εξάλλου, ότι η οδηγία αυτή εφαρμόζεται μόνο στα σήματα που έχουν καταχωρισθεί ή ως προς τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για καταχώριση, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται πλέον από πλευράς της οδηγίας αυτής ένα σήμα που έχει διαγραφεί.

29 Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το άρθρο 12, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2008/95, η χρήση του σήματος λαμβάνεται υπόψη μόνον έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για κήρυξη της έκπτωσης, με ενδεχόμενη λήψη υπόψη του προηγηθέντος της ημερομηνίας αυτής τριμήνου στην περίπτωση που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της διάταξης αυτής. Ως εκ τούτου, δεν θα ήταν συνεπές προς την εν λόγω διάταξη, στο πλαίσιο διαδικασίας σκοπούσας στην εκ των υστέρων διαπίστωση της έκπτωσης του δικαιούχου από τα δικαιώματά του επί του σήματος, να λαμβάνεται υπόψη η χρήση εκείνη που έγινε αφότου ο ίδιος αυτός δικαιούχος δήλωσε παραίτηση από το εν λόγω σήμα ή το άφησε να αποσβεσθεί.

30 Τέλος, όπως προκύπτει από το άρθρο 34, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009, το μοναδικό αποτέλεσμα της διεκδικούμενης για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχαιότητας ενός προγενέστερου εθνικού σήματος είναι ότι ο δικαιούχος του προγενέστερου αυτού εθνικού σήματος, ο οποίος παραιτήθηκε από αυτό ή το άφησε να αποσβεσθεί, θεωρείται ότι εξακολουθεί να απολαύει, στο κράτος μέλος στο οποίο ή για το οποίο αυτό είχε καταχωρισθεί, των ιδίων δικαιωμάτων που θα είχε εάν το σήμα είχε εξακολουθήσει να είναι καταχωρισμένο εκεί. Η διάταξη αυτή δημιουργεί επομένως ένα πλάσμα δικαίου με σκοπό, όχι να εξακολουθήσει να ισχύει το σήμα αυτό καθαυτό, αλλά να εξακολουθήσει ο δικαιούχος του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απολαύει, εντός του κράτους μέλους αυτού, της προστασίας της οποίας ετύγχανε το προγενέστερο εθνικό σήμα που έχει διαγραφεί. Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ειδικότερα, ότι ενδεχόμενη χρήση του επίμαχου σημείου μετά τη διαγραφή αυτή πρέπει, σε μια τέτοια περίπτωση, να εκλαμβάνεται ως χρήση του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι του διαγραφέντος προγενέστερου εθνικού σήματος.

31 Η εκτιθέμενη στη σκέψη 26 της παρούσας αποφάσεως ερμηνεία του άρθρου 14 της οδηγίας 2008/95 επιβεβαιώνεται, εξάλλου, από το άρθρο 6 της οδηγίας 2015/2436, που τέθηκε σε ισχύ μετά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της διαφοράς της κύριας δίκης, το οποίο προβλέπει, ως μόνη προϋπόθεση για την εκ των υστέρων διαπίστωση της ακυρότητας του προγενέστερου εθνικού σήματος ή της έκπτωσης από τα επ' αυτού δικαιώματα, να μπορούσε να είχε κηρυχθεί η ακυρότητα ή η έκπτωση κατά τον χρόνο της παραίτησης από το σήμα ή της απόσβεσής του.

32 Βάσει των προεκτεθέντων, στα υποβληθέντα ερωτήματα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 14 της οδηγίας 2008/95, σε συνδυασμό με το άρθρο 34, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε ερμηνεία της εθνικής νομοθεσίας κατά την οποία η ακυρότητα προγενέστερου εθνικού σήματος ή η έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματα επί του σήματος αυτού, η αρχαιότητα του οποίου διεκδικείται για ένα σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να διαπιστωθεί εκ των υστέρων μόνον εφόσον οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της ακυρότητας ή της έκπτωσης αυτής συνέτρεχαν όχι μόνον κατά το χρονικό σημείο της παραίτησης από το εν λόγω προγενέστερο εθνικό σήμα ή της απόσβεσής του, αλλά και κατά την ημερομηνία της σχετικής αναγνωριστικής δικαστικής απόφασης.

**Επί των δικαστικών εξόδων**

33 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. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) αποφαίνεται:

**Το άρθρο 14 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, σε συνδυασμό με το άρθρο 34, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το [σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης], έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε ερμηνεία της εθνικής νομοθεσίας κατά την οποία η ακυρότητα προγενέστερου**

**εθνικού σήματος ή η έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματα επί του σήματος αυτού, η αρχαιότητα του οποίου διεκδικείται για ένα σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να διαπιστωθεί εκ των υστέρων μόνον εφόσον οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της ακυρότητας ή της έκπτωσης αυτής συνέτρεχαν όχι μόνον κατά το χρονικό σημείο της παραίτησης από το εν λόγω προγενέστερο εθνικό σήμα ή της απόσβεσής του, αλλά και κατά την ημερομηνία της σχετικής αναγνωριστικής δικαστικής απόφασης.**

(υπογραφές)