ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
της 22ας Ιουνίου 1994 *

Στην υπόθεση C-9/93,

που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Oberlandesgericht Düsseldorf (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου μεταξύ

IHT Internationale Heiztechnik GmbH,

Uwe Danziger

και

Ideal-Standard GmbH,

Wabco Standard GmbH,

η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερμηνεία των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης ΕΟΚ,

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

συγκείμενο από τους O. Due, Πρόεδρο, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, προέδρους τμήματος, K. N. Κακούρη, R. Joliet (εισηγητή), F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn και J. L. Murray, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: C. Gulmann
γραμματέας: D. Louterman-Hubeau, κυρία υπάλληλος διοικήσεως,

λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις που κατέθεσαν:

— η Ideal-Standard GmbH και η Wabco Standard GmbH, εταιρία στην οποία η πρώτη έχει αναθέσει τη διαχείριση της επιχειρήσεώς της (στο εξής: Ideal-Standard GmbH), εκπροσωπούμενες από τον Winfried Tilmann, δικηγόρο Düsseldorf,

— η IHT Internationale Heiztechnik GmbH και ο Uwe Danziger (στο εξής: IHT), εκπροσωπούμενοι από τον Ulf Doepner, δικηγόρο Düsseldorf,

— η Γερμανική Κυβέρνηση, εκπροσωπουμένη από τους Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor στο ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης, Alfred Dittrich, Regierungsdirektor στο ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Alexander von Mühlendahl, Ministerialrat στο ίδιο υπουργείο,

— η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπουμένη από τον John D. Colahan, Treasury Solicitor, και τον Michael Silverleaf, barrister,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπουμένη από την Angela Bardenhewer και τον Pieter van Nuffel, μέλη της Νομικής Υπηρεσίας,

λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ακροατηρίου,

αφού άκουσε τις παρατηρήσεις που ανέπτυξαν προφορικώς η Ideal-Standard GmbH και η Wabco Standard GmbH, η IHT και ο Uwe Danziger, η Γερμανική Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από τους John D. Colahan και Stephen Richards, barrister, και η Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου 1993,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 1994,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1 Με Διάταξη της 15ης Δεκεμβρίου 1992, που περιήλθε στο Δικαστήριο στις 12 Ιανουαρίου 1993, το Oberlandesgericht Düsseldorf υπέβαλε, δυνάμει του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, προδικαστικό ερώτημα σχετικά με την ερμηνεία των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης ΕΟΚ προκειμένου να εκτιμηθεί το συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο περιορισμών στη χρησιμοποίηση μιας ονομασίας, στο πλαίσιο μιας καταστάσεως όπου ένας όμιλος εταιριών ήταν δικαιούχος, μέσω των θυγατρικών του, σήματος αποτελουμένου από την ονομασία αυτή εντός διαφόρων κρατών μελών της Κοινότητας και όπου το σήμα αυτό μεταβιβάστηκε, όσον αφορά ένα και μόνο κράτος μέλος και για ορισμένα από τα προϊόντα για τα οποία είχε καταχωριστεί, σε επιχείρηση εκτός του ομίλου.

2 Το ερώτημα αυτό ανέκυψε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της εταιρίας Ideal-Standard GmbH και της εταιρίας Internationale Heiztechnik (στο εξής: IHT), που αμφότερες είναι εγκατεστημένες στη Γερμανία, σχετικά με τη χρησιμοποίηση στη χώρα αυτή του σήματος Ideal-Standard για εγκαταστάσεις θερμάνσεως που κατασκευάζονται στη Γαλλία από τη μητρική της IHT εταιρία, την Compagnie internationale de chauffage (στο εξής: CICh).

3 Μέχρι το 1984 ο όμιλος American Standard ήταν δικαιούχος, μέσω τόσο της γερμανικής όσο και της γαλλικής του θυγατρικής εταιρίας — Ideal-Standard GmbH και Ideal-Standard SA — του σήματος Ideal-Standard στη Γερμανία και τη Γαλλία όσον αφορά εξοπλισμούς σε είδη υγιεινής και εγκαταστάσεις θερμάνσεως.

4 Τον Ιούλιο του 1984 η γαλλική θυγατρική εταιρία του ομίλου αυτού, η Ideal-Standard SA, πώλησε το σήμα για τον τομέα των εγκαταστάσεων θερμάνσεως, ταυτόχρονα με τον κλάδο της θερμάνσεως, στη Société générale de fonderie (στο εξής: SGF), γαλλική εταιρία με την οποία ουδεμία είχε σχέση. Η μεταβίβαση αυτή σήματος έγινε για τη Γαλλία (συμπεριλαμβανομένων των υπερποντίων διαμερισμάτων και εδαφών), την Τυνησία και την Αλγερία.

5 Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιήθηκε υπό τις εξής περιστάσεις. Από το 1976, η εταιρία Ideal-Standard SA αντιμετώπιζε διάφορες οικονομικές δυσχέρειες οι οποίες είχαν ως συνέπεια την κίνηση αναφορικά με την εταιρία αυτή σχετικής διαδικασίας πτωχευτικού συμβιβασμού. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής συνήφθη σύμβαση μισθώσεως εκμεταλλεύσεως επιχειρήσεως μεταξύ των συνδίκων της πτωχεύσεως και μιας άλλης γαλλικής εταιρίας ιδρυθείσας, κυρίως, από την SGF. Η εταιρία αυτή συνέχισε τις σχετικές με την παραγωγή και πώληση δραστηριότητες της Ideal-Standard SA. Η ισχύς της συμβάσεως μισθώσεως εκμεταλλεύσεως επιχειρήσεως έληξε το 1980. Η εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης του κλάδου των εγκαταστάσεων θερμάνσεως της Ideal-Standard SA εξακολούθησε να μην είναι ικανοποιητική. Ενόψει του συμφέροντος που είχε η SGF για τη διατήρηση του κλάδου των εγκαταστάσεων θερμάνσεως και της εμπορικής του εκμεταλλεύσεως στη Γαλλία υπό το διακριτικό γνώρισμα Ideal-Standard, η Ideal-Standard SA προέβη στη μεταβίβαση, υπέρ της SGF, του σήματος καθώς και των σχετικών με τον κλάδο θερμάνσεως μονάδων παραγωγής που περιγράφονται στην ανωτέρω σκέψη 4. Εν συνεχεία, η SGF μεταβίβασε το σήμα σε άλλη γαλλική εταιρία, τη CICh, η οποία, όπως και αυτή, ανήκε στον γαλλικό όμιλο Nord-Est και ουδεμία είχε σχέση με τον όμιλο American Standard.

6 Λόγω των δραστηριοτήτων εμπορίας στη Γερμανία σχετικά με εγκαταστάσεις θερμάνσεως με το σήμα Ideal-Standard, ασκήθηκε κατά της εταιρίας IHT αγωγή της εταιρίας Ideal-Standard GmbH επί παραλείψει χρησιμοποιήσεως σήματος και επί προσβολή εμπορικής επωνυμίας. Η τελευταία εταιρία, η οποία εξακολούθησε να είναι δικαιούχος του σήματος Ideal-Standard GmbH στη Γερμανία τόσο για τους εξοπλισμούς σε είδη υγιεινής όσο και για τις εγκαταστάσεις θερμάνσεως, έχει παύσει, από το 1976, να κατασκευάζει και να εμπορεύεται εγκαταστάσεις θερμάνσεως.

7 Η αγωγή αυτή σκοπεί να απαγορευθεί στην IHT να διαθέτει προς πώληση στη Γερμανία εγκαταστάσεις θερμάνσεως με το σήμα Ideal-Standard και να χρησιμοποιεί το σήμα αυτό στα διάφορα εμπορικά έγγραφα.

8 Το Landgericht Düsseldorf, το οποίο εκδίκασε σε πρώτο βαθμό τη διαφορά αυτή, έκρινε με απόφασή του της 25ης Φεβρουαρίου 1992 την αγωγή βάσιμη.

9 Το Landgericht δέχθηκε καταρχάς ότι υφίστατο κίνδυνος συγχύσεως. Το χρησιμοποιούμενο διακριτικό γνώρισμα — η επωνυμία Ideal-Standard — είναι πανομοιότυπο. Εξάλλου, τα σχετικά προϊόντα παρουσιάζουν ορισμένα κοινά στοιχεία ώστε οι οικείοι χρήστες, βλέποντας αυτά να φέρουν το ίδιο διακριτικό γνώρισμα, οδηγούνται στη σκέψη ότι προέρχονται από την ίδια επιχείρηση.

10 Στη συνέχεια, το Landgericht δεν έκρινε ότι υφίστατο εν προκειμένω λόγος να κάνει χρήση της δυνατότητάς του να υποβάλει στο Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 177 της Συνθήκης, προδικαστικό ερώτημα σχετικά με την ερμηνεία των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης. Αφού υπέμνησε τα ουσιώδη σημεία της αποφάσεως της 3ης Ιουλίου 1974, 192/73, Van Zuylen (ABl. 1974, σ. 731, στο εξής: απόφαση Hag I), και της αποφάσεως της 17ης Οκτωβρίου 1990, C-10/89, Hag (Συλλογή 1990, σ. I-3711, στο εξής: απόφαση Hag II), το Landgericht έκρινε πράγματι ότι από τη συλλογιστική του Δικαστηρίου στη δεύτερη αυτή απόφαση «καταδεικνύεται αρκούντως ότι η θεωρία της κοινής καταγωγής έχει απολέσει κάθε έρεισμα όχι μόνο στο πλαίσιο των γεγονότων επί των οποίων απεφάνθη το Δικαστήριο, δηλαδή στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εντός κράτους μέλους, αλλά και στην περίπτωση εκούσιας κατατμήσεως ενός επί σήματος δικαιώματος ανήκοντος αρχικώς σ' έναν μόνο δικαιούχο, όπως συμβαίνει εν προκειμένω».

11 Η εταιρία IHT άσκησε έφεση ενώπιον του Oberlandesgericht Düsseldorf. Το εν λόγω δικαστήριο, αναφερόμενο στην απόφαση Hag II, διερωτήθηκε μήπως η ενώπιόν του διαφορά έπρεπε, όπως είχε κρίνει το Landgericht, να επιλυθεί κατά τον ίδιο τρόπο από πλευράς του κοινοτικού δικαίου.

12 Κατόπιν τούτου, το Oberlandesgericht Düsseldorf υπέβαλε στο Δικαστήριο το εξής προδικαστικό ερώτημα:

«Υφίσταται παράνομος περιορισμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών κατά την έννοια των άρθρων 30 και 36, όταν πρέπει να απαγορευθεί σε μια θυγατρική εταιρία — η οποία ασκεί δραστηριότητες στο κράτος μέλος Α — ενός κατασκευαστή εγκατεστημένου στο κράτος μέλος Β, να χρησιμοποιεί, ως σήμα, την επωνυμία Ideal-Standard, λόγω κινδύνου συγχύσεως με διακριτικό γνώρισμα της ίδιας καταγωγής, δεδομένου ότι ο κατασκευαστής αυτός χρησιμοποιεί νομίμως την επωνυμία αυτή στη χώρα καταγωγής του δυνάμει προστατευομένου εκεί σήματος, το οποίο έχει αποκτήσει εκ μεταβιβάσεως και το οποίο ανήκε αρχικώς σε θυγατρική εταιρία της επιχειρήσεως η οποία αντιτίθεται, εντός του κράτους μέλους Α, στην εισαγωγή εμπορευμάτων φερόντων το σήμα Ideal-Standard;»

13 Δεν αμφισβητείται ότι η απαγόρευση στην IHT να χρησιμοποιεί την επωνυμία Ideal-Standard στη Γερμανία για εγκαταστάσεις θερμάνσεως συνιστά μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, περί του οποίου κάνει λόγο το άρθρο 30. Κατά συνέπεια, πρόκειται για το ζήτημα αν η απαγόρευση αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί από πλευράς του άρθρου 36 της Συνθήκης.

14 Πρέπει καταρχάς να υπομνηστούν ορισμένα ουσιώδη σημεία του περί σημάτων δικαίου καθώς και της νομολογίας του Δικαστηρίου σχετικά με τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης προκειμένου να διασαφηνιστεί το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου εντάσσεται το ερώτημα του εθνικού δικαστηρίου.

Όσον αφορά την ομοιότητα των προϊόντων και τον κίνδυνο συγχύσεως

15 Η απόφαση Hag II, ως προς την οποία το αιτούν δικαστήριο διερωτάται αν μπορεί να τύχει εφαρμογής στη διαφορά της κύριας δίκης, είχε σχέση με μια κατάσταση όπου όχι μόνο η επωνυμία ήταν όμοια αλλά και τα διατιθέμενα στο

εμπόριο από τους διαδίκους προϊόντα ήσαν επίσης όμοια. Αντιθέτως, η υπό κρίση διαφορά αφορά τη χρησιμοποίηση ομοίου διακριτικού γνωρίσματος για διαφορετικά προϊόντα, δοθέντος ότι η εταιρία Ideal-Standard GmbH επικαλείται την υπ' αυτής καταχώριση του σήματος Ideal-Standard για εξοπλισμούς σε είδη υγιεινής προκειμένου να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση αυτού του διακριτικού γνωρίσματος για εγκαταστάσεις θερμάνσεως.

16 Δεν αμισβητείται ότι το δικαίωμα απαγορεύσεως που απορρέει από ένα προστατευόμενο σήμα, ασχέτως αν τούτο θεμελιώνεται στην καταχώριση ή αλλαχού, εκτείνεται και πέραν των προϊόντων για τα οποία αποκτήθηκε το σήμα. Πράγματι, το δικαίωμα επί του σήματος σκοπεί στο να προστατεύονται οι δικαιούχοι από δόλιες ενέργειες τρίτων οι οποίοι, δημιουργώντας κίνδυνο συγχύσεως στους καταναλωτές, θα επιδίωκαν να αντλήσουν όφελος από τη συνδεόμενη με το σήμα καλή φήμη (βλ. την απόφαση της 23ης Μαΐου 1978, 102/77, Hoffmann-La Roche, Abl. 1978, σ. 1139, σκέψη 7). Τέτοιος κίνδυνος μπορεί να δημιουργηθεί από τη χρησιμοποίηση πανομοιότυπου διακριτικού γνωρίσματος για προϊόντα διαφορετικά από αυτά για τα οποία έχει αποκτηθεί δικαίωμα επί του σήματος (μέσω καταχωρίσεως ή κατ' άλλον τρόπο), εφόσον τα εν λόγω προϊόντα παρουσιάζουν αρκούντως κοινά στοιχεία ώστε οι χρήστες, οι οποίοι βλέπουν ότι αυτά φέρουν το ίδιο διακριτικό γνώρισμα να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα προϊόντα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση. Επομένως, η ομοιότητα των προϊόντων αποτελεί στοιχείο της εννοίας του κινδύνου συγχύσεως και πρέπει να εκτιμάται σε συνάρτηση με τον επιδιωκόμενο από τον περί σημάτων δίκαιο σκοπό.

17 Στις παρατηρήσεις της, η Επιτροπή έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την ευρεία ερμηνεία του κινδύνου συγχύσεως και της ομοιότητας των προϊόντων στην οποία προβαίνουν κατ' αυτήν τα γερμανικά δικαστήρια. Τέτοια ερμηνεία είναι δυνατό να συνεπάγεται περιοριστικά αποτελέσματα στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων που δεν δικαιολογούνται από το άρθρο 36 της Συνθήκης ΕΟΚ.

18 Για τον προ της θέσεως σε ισχύ 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), που αναβλήθηκε για τις 31 Δεκεμβρίου 1992 δυνάμει του άρθρου 1 της αποφάσεως 92/10/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ 1992, L 6, σ. 35), χρόνο στον οποίο τοποθετούνται τα πραγματικά περιστατικά της διαφοράς της κύριας δίκης, το Δικαστήριο έκρινε, με την απόφασή του της 30ής Νοεμβρίου 1993, C-317/91, Deutsche Renault (Συλλογή 1993, σ. I-6227), ότι «ο καθορισμός των κριτηρίων που επιτρέπουν να συναχθεί η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως αποτελεί μέρος

των σχετικών με την προστασία του δικαιώματος επί του σήματος λεπτομερειών οι οποίες (...) εμπίπτουν στο πεδίο του εθνικού δικαίου» (σκέψη 31) καθώς και ότι «το κοινοτικό δίκαιο δεν επιβάλλει κριτήριο στενής ερμηνείας του κινδύνου συγχύσεως» (σκέψη 32).

19 Ωστόσο, όπως κρίθηκε με την ίδια απόφαση της 30ής Νοεμβρίου 1993, η εφαρμογή του εθνικού δικαίου εξακολουθεί πάντοτε να υπόκειται στους περιορισμούς της δεύτερης φράσης του άρθρου 36 της Συνθήκης. Δεν πρέπει με το δίκαιο αυτό να εισάγεται ούτε αυθαίρετη διάκριση στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών ούτε συγκεκαλυμμένος περιορισμός. Τέτοιος περιορισμός θα υφίστατο, ιδίως, στην περίπτωση που ένα εθνικό δικαστήριο θα προέβαινε σε αυθαίρετη εκτίμηση σχετικά με την ομοιότητα των προϊόντων. Εφόσον η εφαρμογή μιας εθνικής νομοθεσίας θα οδηγούσε, αναφορικά με την ομοιότητα των προϊόντων, σε αυθαίρετη διάκριση ή σε συγκεκαλυμμένο περιορισμό, θα αποκλειόταν, εν πάση περιπτώσει, να μπορεί το σχετικό εμπόδιο στην εισαγωγή να δικαιολογηθεί από πλευράς του άρθρου 36. Εξάλλου, σε περίπτωση που το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο επρόκειτο να καταλήξει τελικώς στο συμπέρασμα ότι τα σχετικά προϊόντα δεν είναι όμοια, δεν θα υφίστατο κανένα εμπόδιο στις εισαγωγές το οποίο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από πλευράς του άρθρου 36.

20 Βάσει των ανωτέρω επιφυλάξεων, στο εθνικό δικαστήριο το οποίο εκδικάζει την υπόθεση της κύριας δίκης εναπόκειται να εκτιμήσει την ομοιότητα των σχετικών προϊόντων. Δοθέντος ότι πρόκειται για πρόβλημα συνεπαγόμενο τη διαπίστωση πραγματικών περιστατικών επί των οποίων μόνο το εθνικό δικαστήριο μπορεί να έχει άμεση γνώση, το οποίο πρόβλημα, όπως είναι επόμενο, εκφεύγει, στο μέτρο αυτό, της αρμοδιότητας που το Δικαστήριο ασκεί δυνάμει του άρθρου 177, το Δικαστήριο δεν μπορεί παρά να λάβει ως βάση το ενδεχόμενο ότι υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα τίθεται όπως ακριβώς θα συνέβαινε και αν τα προϊόντα, για τα οποία μεταβιβάστηκε το σήμα καθώς και αυτά που καλύπτονται από την προβαλλομένη στη Γερμανία καταχώριση, ήσαν όμοια.

Όσον αφορά το εδαφικό πλαίσιο ισχύος και την αυτοτέλεια των σχετικών με τα σήματα ημεδαπών τίτλων

21 Προκειμένου για κατάσταση όπου σήμα έχει μεταβιβαστεί για ένα μόνο κράτος καθώς και για το ζήτημα αν η λύση που υιοθετήθηκε στην απόφαση Hag II

σχετικά με την κατάτμηση σήματος οφειλομένη σε μέτρο απαλλοτριώσεως ισχύει και για την περίπτωση κατατμήσεως διά δικαιοπραξίας, πρέπει καταρχάς να υπομνηστεί, όπως ισχυρίστηκε και το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι οι σχετικοί με τα σήματα ημεδαποί τίτλοι ισχύουν όχι μόνον εντός συγκεκριμένου εδαφικού πλαισίου αλλά και είναι ανεξάρτητοι οι μεν των δε.

22 Οι σχετικοί με τα σήματα ημεδαποί τίτλοι ισχύουν καταρχάς εντός συγκεκριμένου εδάφους. Η αρχή αυτή της εδαφικότητας, η οποία αναγνωρίζεται από το συμβατικώς θεσπισθέν διεθνές δίκαιο σημαίνει ότι το δίκαιο του κράτους εντός του οποίου ζητείται η προστασία ενός σήματος είναι αυτό που καθορίζει τις προϋποθέσεις της προστασίας αυτής. Εξάλλου, το εθνικό δίκαιο δεν μπορεί να κολάζει παρά μόνο τις διαπραττόμενες στο οικείο εθνικό έδαφος πράξεις.

23 Το άρθρο 36 της Συνθήκης ΕΟΚ, δεχόμενο ορισμένους περιορισμούς στις εισαγωγές στηριζομένους σε λόγους προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, προϋποθέτει ότι η νομοθεσία του κράτους εισαγωγής είναι αυτή η οποία, καταρχήν, εφαρμόζεται στις σχετικές με ένα εισαγόμενο προϊόν πράξεις που έχουν συντελεστεί στο έδαφος του κράτους αυτού. Φυσικά, ο περιορισμός στις εισαγωγές που καθίσταται δυνατός από τη νομοθεσία αυτή δεν εκφεύγει από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 30 παρά μόνον εφόσον καλύπτεται από το άρθρο 36.

24 Οι σχετικοί με τα σήματα ημεδαποί τίτλοι είναι επίσης ανεξάρτητοι οι μεν των δε.

25 Η αρχή της αυτοτέλειας των σημάτων έχει καθιερωθεί με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της Συμβάσεως του Παρισιού περί συστάσεως Ενώσεως για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της 20ής Μαρτίου 1883, όπως αναθεωρήθηκε προσφάτως στη Στοκχόλμη στις 14 Ιουλίου 1967 (*Συλλογή των Συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών*, τόμος 828, αριθ. 11851, σ. 305), όπου ορίζεται ότι «ένα σήμα που έχει κανονικώς καταχωριστεί σε κράτος της Ενώσεως θεωρείται ως ανεξάρτητο των καταχωρισμένων σε άλλα κράτη μέλη της Ενώσεως σημάτων (...)».

26 Η αρχή αυτή είχε ως συνέπεια να αναγνωρίζεται ότι το επί του σήματος δικαίωμα μπορεί να μεταβιβάζεται για μια χώρα χωρίς ταυτόχρονη εκ μέρους του δικαιούχου του μεταβίβαση για άλλες χώρες.

27 Η δυνατότητα αυτοτελών μεταβιβάσεων προκύπτει, καταρχάς, εμμέσως από το άρθρο 6 γ της Συμβάσεως του Παρισιού περί Ενώσεως.

28 Ορισμένες εθνικές νομοθεσίες επιτρέπουν τη μεταβίβαση του σήματος χωρίς ταυτόχρονη μεταβίβαση της επιχειρήσεως, ενώ άλλες εξακολουθούν να απαιτούν μαζί με τη μεταβίβαση του σήματος να γίνεται και η μεταβίβαση της επιχειρήσεως. Σε ορισμένες μάλιστα χώρες, η απαίτηση της ταυτόχρονης μεταβιβάσεως της επιχειρήσεως είχε ερμηνευθεί ως καθιστώσα αναγκαία τη μεταβίβαση του συνόλου της επιχειρήσεως, έστω και αν ορισμένα στοιχεία αυτής έκειντο σε χώρες διαφορετικές απ' αυτήν για την οποία εσκοπείτο η μεταβίβαση. Επομένως, η μεταβιβαση του σήματος για μια χώρα συνεπαγόταν σχεδόν κατ' ανάγκη τη μεταβίβαση αυτού και για άλλες χώρες.

29 Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο το άρθρο 6 γ της Συμβάσεως περί συστάσεως Ενώσεως διευκρίνισε ότι «όταν, σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας χώρας της Ενώσεως, η μεταβίβαση είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται ταυτόχρονα με το μέρος της επιχειρήσεως στο οποίο ανήκει το σήμα, είναι αρκετό, για την αναγνώριση αυτής της εγκυρότητας, το μέρος της επιχειρήσεως ή του εμπορικού καταστήματος που κείται στη χώρα αυτή να μεταβιβαστεί στον εκδοχέα του σήματος μαζί με το αποκλειστικό δικαίωμα να κατασκευάζει ή να πωλεί εντός της εν λόγω χώρας τα προϊόντα που φέρουν το μεταβιβασθέν σήμα».

30 Κατ' αυτόν τον τρόπο, το άρθρο 6 γ της Συμβάσεως περί Ενώσεως, διευκολύνοντας τη μεταβίβαση του σήματος για μια χώρα χωρίς ταυτόχρονη μεταβίβαση του σήματος για άλλη χώρα, προϋποθέτει ότι είναι δυνατή η πραγματοποίηση αυτών των αυτοτελών μεταβιβάσεων.

31 Εξάλλου, η αρχή της αυτοτέλειας των σημάτων έχει ρητώς καθιερωθεί με το άρθρο 9 β, δεύτερο εδάφιο, του Διακανονισμού της Μαδρίτης σχετικά με τη

διεθνή καταχώριση σημάτων της 14ης Απριλίου 1891, όπως αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στη Στοκχόλμη το 1967 (*Συλλογή των Συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών*, τόμος 828, αριθ. 11852, σ. 389), στο οποίο ορίζεται ότι «το Διεθνές Γραφείο θα καταχωρίζει τη μεταβίβαση ενός διεθνούς σήματος για μια ή περισσότερες μόνο από τις συμβαλλόμενες χώρες».

32 Βεβαίως, τα ενιαίας εφαρμογής δίκαια τα οποία ανακηρύσσουν το έδαφος περισσοτέρων του ενός κρατών σ' ένα ενιαίο από την άποψη του περί σημάτων δικαίου έδαφος, όπως ο ομοιόμορφος νόμος Benelux περί των σημάτων προϊόντων (που αποτελεί παράρτημα της Συμβάσεως Benelux περί των σημάτων προϊόντων, *Bulletin Benelux* 1962-2, σ. 57, Πρωτόκολλο της 10ης Νοεμβρίου 1983, *Bulletin Benelux* της 15ης Δεκεμβρίου 1983, σ. 72) ή ο κανονισμός (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1) σύμφωνα με τους οποίους λογίζεται ως άκυρη η μεταβίβαση σήματος που γίνεται για τμήμα μόνο του εδάφους επί του οποίου τυγχάνουν εφαρμογής (βλ. κατωτέρω σκέψεις 53 και 54). Ωστόσο, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις εθνικές νομοθεσίες, αυτά τα ενιαίας εφαρμογής δίκαια δεν εξαρτούν το κύρος της μεταβιβάσεως ενός σήματος που πραγματοποιείται για το έδαφος επί του οποίου τυγχάνουν εφαρμογής από την ταυτόχρονη μεταβίβασή του και για τα εδάφη τρίτων κρατών.

Όσον αφορά τη νομολογία σχετικά με τα άρθρα 30 και 36, το δίκαιο περί σημάτων και τις παράλληλες εισαγωγές

33 Στηριζόμενο στη δεύτερη φράση του άρθρου 36 της Συνθήκης, το Δικαστήριο έχει κατά πάγια νομολογία αποφανθεί ότι:

το άρθρο 36, ως επιφέρον εξαίρεση σε μία από τις θεμελιώδεις αρχές της κοινής αγοράς, δεν επιτρέπει παρεκκλίσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων παρά στο μέτρο που αυτές δικαιολογούνται από την προστασία των δικαιωμάτων που αποτελούν το ειδικό αντικείμενο αυτής της ιδιοκτησίας.

στον τομέα των σημάτων, το ειδικό αντικείμενο της εμπορικής ιδιοκτησίας συνίσταται κυρίως στο να διασφαλίσει στον κάτοχο το αποκλειστικό δικαίωμα χρησιμοποιήσεως του σήματος, για την πρώτη θέση σε κυκλοφορία ενός προϊόντος, και να τον προστατεύει κατ' αυτόν τον τρόπο από τους ανταγωνιστές που θα είχαν την πρόθεση να καταχραστούν τη θέση και τη φήμη του σήματος πωλώντας προϊόντα φέροντα παρανόμως αυτό το σήμα.

εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μπορεί να προκύψει από την ύπαρξη, σε εθνική νομοθεσία περί βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, διατάξεων προβλεπουσών ότι το δικαίωμα του κατόχου του σήματος δεν αναλίσκεται με τη διάθεση στο εμπόριο ενός προϊόντος, σε ένα άλλο κράτος μέλος, υπό την προστασία του σήματος, έτσι ώστε ο κάτοχος μπορεί να αντιτίθεται στην εισαγωγή στο ίδιο το κράτος του του προϊόντος που έχει διατεθεί στο εμπόριο σε άλλο κράτος.

ένα τέτοιο εμπόδιο δεν δικαιολογείται όταν το προϊόν διατέθηκε νομίμως στην αγορά του κράτους μέλους από όπου εισάγεται από τον ίδιο τον κάτοχο ή με τη συναίνεσή του, έτσι ώστε δεν μπορεί να γίνει λόγος περί καταχρηστικής χρησιμοποιήσεως ή παραποιήσεως του σήματος.

πράγματι, στην περίπτωση που ο κάτοχος του σήματος θα μπορούσε να απαγορεύει την εισαγωγή προστατευομένων προϊόντων που έχουν διατεθεί στο εμπόριο σε άλλο κράτος μέλος από τον ίδιο ή με τη συναίνεσή του, θα είχε τη δυνατότητα να στεγανοποιήσει τις εθνικές αγορές και να επιφέρει μ' αυτόν τον τρόπο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, χωρίς ένας τέτοιος περιορισμός να είναι αναγκαίος να του διασφαλίσει την ουσία του αποκλειστικού δικαιώματος που απορρέει από το σήμα (βλ. την απόφαση της 31ης Οκτωβρίου 1974, 16/74, Winthrop, Συλλογή τόμος 1974, σ. 481, σκέψεις 7 έως 11).

34 Επομένως, δεν πρέπει να επιτρέπεται, ως αντίθετη προς τα άρθρα 30 και 36, η εφαρμογή εθνικού νόμου παρέχουσα στον δικαιούχο ενός σήματος εντός του κράτους εισαγωγής το δικαίωμα να αντιτίθεται στην εμπορία προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στο κράτος εξαγωγής απ' αυτόν τον ίδιο ή με τη συναίνεσή του. Αυτή η αρχή, γνωστή ως αρχή της αναλώσεως, ισχύει όταν ο δικαιούχος του σήματος στο κράτος εισαγωγής και ο δικαιούχος του σήματος στο κράτος εξαγωγής είναι το ίδιο πρόσωπο ή όταν, έστω και αν πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα, αυτοί συνδέονται οικονομικώς. Η αρχή αυτή καλύπτει

διάφορες καταστάσεις: προϊόντα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από την ίδια την επιχείρηση ή από κάτοχο σχετικής αδείας ή από μητρική εταιρία ή από θυγατρική του ίδιου ομίλου ή ακόμα από αποκλειστικό διανομέα.

35 Τόσο στις εθνικές όσο και στην κοινοτική νομολογία απαντώνται πολλές περιπτώσεις όπου το σήμα αποτέλεσε αντικείμενο μεταβιβάσεως σε θυγατρική εταρία ή σε αποκλειστικό διανομέα προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να προστατεύουν τις εγχώριες αγορές τους από παράλληλες εισαγωγές, επωφελούμενες από τις περιοριστικές αντιλήψεις από τις οποίες εμφορούνται ορισμένα εθνικά δίκαια σχετικά με την ανάλωση.

36 Τα άρθρα 30 και 36 παρεμποδίζουν αυτές τις καταστρατηγήσεις του περί σημάτων δικαίου, εφόσον απαγορεύουν την εφαρμογή ημεδαπών νόμων οι οποίοι παρέχουν στον κάτοχο του δικαιώματος τη δυνατότητα να αντιτίθεται στην εισαγωγή.

37 Στις περιγραφείσες ανωτέρω καταστάσεις (βλ. σκέψη 34), η λειτουργία του σήματος ουδόλως διακυβεύεται από την ελευθερία των εισαγωγών. Όπως το Δικαστήριο έχει κρίνει με την προπαρατεθείσα απόφασή του Hag II, για να μπορεί το εμπορικό σήμα να επιτελεί τη λειτουργία (του), πρέπει να παρέχει την εγγύηση ότι όλα τα προϊόντα επί των οποίων έχει τεθεί, έχουν κατασκευαστεί ή παραχθεί υπό τον έλεγχο μιας μόνο επιχειρήσεως η οποία έχει την ευθύνη για την ποιότητά τους (σκέψη 13). Σε όλες τις περιπτώσεις όπου ανέκυψε τέτοιο ζήτημα, υπήρξε έλεγχος από μία και την αυτή οντότητα: τον σχετικό όμιλο εταιριών, στην περίπτωση προϊόντων που είχαν τεθεί σε κυκλοφορία από θυγατρική εταιρία. ο κατασκευαστής, στην περίπτωση προϊόντων που διετίθεντο στο εμπόριο από τον διανομέα. ο παρασχών άδεια, αν επρόκειτο για προϊόντα διατιθέμενα από κάτοχο σχετικής αδείας. Στην περίπτωση της αδείας, ο παρασχών αυτήν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων του κατόχου της αδείας προσθέτοντας στη σχετική σύμβαση ειδικές διατάξεις οι οποίες τον υποχρεώνουν να ακολουθεί τις οδηγίες ενώ δίδουν στον παρασχόντα την ευχέρεια να βεβαιώνεται για την τήρησή τους. Η προέλευση που ένα σήμα προορίζεται να εγγυάται είναι η ίδια: η προέλευση αυτή δεν καθορίζεται από τον κατασκευαστή αλλά από το κέντρο διευθύνσεως της κατασκευής (βλ. τις αιτιολογικές σκέψεις της Συμβάσεως Benelux και του ομοιόμορφου νόμου, *Bulletin Benelux*, 1962-2, σ. 36).

38 Πρέπει επιπλέον να υπογραμμιστεί ότι αυτό που έχει καθοριστική σημασία είναι η δυνατότητα ελέγχου ως προς την ποιότητα των προϊόντων και όχι η πραγματική άσκηση του ελέγχου αυτού. Επομένως, εθνικός νόμος, ο οποίος επιτρέπει στον παρασχόντα τη σχετική άδεια να επικαλείται την κακή ποιότητα των προϊόντων αυτού στον οποίο παρασχέθηκε η άδεια προκειμένου να αντιτίθεται στην εισαγωγή τους, θα έπρεπε να μη τυγχάνει εφαρμογής ως αντίθετος προς τα άρθρα 30 και 36: αν ο παρασχών την άδεια ανέχεται την κατασκευή προϊόντων κακής ποιότητας, καίτοι διαθέτει από τη σχετική σύμβαση τα μέσα να την εμποδίσει, τότε πρέπει και να αναλάβει τη σχετική ευθύνη. Ομοίως, αν η κατασκευή των προϊόντων είναι αποκεντρωμένη, εντός ενός και του αυτού ομίλου εταιριών, οι δε θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες σε κάθε κράτος μέλος κατασκευάζουν προϊόντα των οποίων η ποιότητα είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε εγχώριας αγοράς, τότε θα έπρεπε επίσης να μην τυγχάνει εφαρμογής ο εθνικός νόμος που επιτρέπει σε θυγατρική του ομίλου να επικαλεστεί αυτές τις διαφορές ως προς την ποιότητα προκειμένου να αντιταχθεί στη διάθεση στο έδαφός της προϊόντων κατασκευασμένων από αδελφή εταιρία. Τα άρθρα 30 και 36 επιβάλλουν να υφίσταται ο όμιλος τις συνέπειες της επιλογής του.

39 Κατ' αυτόν τον τρόπο, τα άρθρα 30 και 36 εμποδίζουν την εφαρμογή εθνικών νομοθεσιών οι οποίες επιτρέπουν να γίνεται προσφυγή στο δίκαιο περί σημάτων προκειμένου να εμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία ενός προϊόντος φέροντος σήμα του οποίου η χρησιμοποίηση υπόκειται σε ενιαίο έλεγχο.

Όσον αφορά την κατάσταση όπου το ενιαίον του ελέγχου του σήματος έχει διασπαστεί λόγω μεταβιβάσεως πραγματοποιηθείσας για ένα ή περισσότερα μόνο κράτη μέλη

40 Το πρόβλημα που θέτει το υποβληθέν από το Oberlandesgericht Düsseldorf ερώτημα έχει σχέση με το ζήτημα αν ισχύουν οι ίδιες αρχές και όταν το σήμα έχει μεταβιβαστεί, για ένα ή περισσότερα μόνο κράτη μέλη, σε επιχείρηση η οποία δεν έχει κανένα οικονομικό δεσμό με τον μεταβιβάσαντα και όταν ο τελευταίος αντιτίθεται στην εμπορία, εντός του κράτους μέλους όπου έχει διατηρήσει το σήμα, προϊόντων στα οποία ο προς ον η μεταβίβαση έχει επιθέσει το σήμα.

41 Η κατάσταση αυτή πρέπει σαφώς να διακριθεί από την περίπτωση κατά την οποία τα εισαχθέντα προϊόντα προέρχονται από κάτοχο σχετικής αδείας ή από θυγατρική εταιρία στην οποία έχει μεταβιβασθεί το επί του σήματος δικαίωμα

εντός του κράτους εξαγωγής. Πράγματι, αυτή καθαυτή, δηλαδή ελλείψει οποιουδήποτε οικονομικού δεσμού, η σύμβαση μεταβιβάσεως δεν παρέχει στον μεταβιβάζοντα τα μέσα να ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται και στα οποία επιθέτει το σήμα του προς ον η μεταβίβαση.

42 Η Επιτροπή υποστήριξε ότι ο όμιλος American Standard, μεταβιβάζοντας το σήμα Ideal Standard στη Γαλλία, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις θερμάνσεως, σε τρίτη εταιρία, συγκατατέθηκε σιωπηρώς στο να τίθενται σε κυκλοφορία στη Γαλλία εγκαταστάσεων θερμάνσεως από την τρίτη αυτή εταιρία υπό το ίδιο σήμα. Καθώς υπήρξε σιωπηρή συγκατάθεση, δεν μπορεί να απαγορευθεί στη Γερμανία η εμπορία, υπό το μεταβιβασθέν σήμα, εγκαταστάσεων θερμάνσεως.

43 Η θέση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Η συγκατάθεση την οποία συνεπάγεται κάθε μεταβίβαση δεν αρκεί για να υφίσταται ανάλωση του δικαιώματος. Για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει ο δικαιούχος του σήματος στο κράτος εισαγωγής να έχει, άμεσα ή έμμεσα, την εξουσία να καθορίζει τα προϊόντα επί των οποίων είναι δυνατό να γίνεται η επίθεση του σήματος εντός του κράτους εξαγωγής και να ελέγχει την ποιότητα τους. Όμως η εξουσία αυτή παύει να υφίσταται όταν, μέσω μεταβιβάσεως, η επί του σήματος εξουσία εγκαταλείπεται σε τρίτον, μη έχοντα οικονομικό δεσμό με τον μεταβιβάσαντα.

44 Το Δικαστήριο, με την απόφασή του Hag II, δέχθηκε τη λύση της απομονώσεως των αγορών στην περίπτωση διαφορετικών δικαιούχων σήματος, όσον αφορά δύο κράτη μέλη της Κοινότητας, οι οποίοι δεν έχουν κανένα οικονομικό δεσμό μεταξύ τους. Ωστόσο, δοθέντος ότι επρόκειτο για περίπτωση όπου το ενιαίον των δικαιούχων είχε διασπαστεί λόγω μέτρου μεσεγγυήσεως, υποστηρίχθηκε ότι η ίδια λύση δεν ισχύει για την περίπτωση εκούσιας κατατμήσεως.

45 Η άποψη αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή διότι έρχεται σε αντίθεση με τη συλλογιστική του Δικαστηρίου στην απόφασή του Hag II. Στο πλαίσιο της συλλογιστικής αυτής, το Δικαστήριο αποφάνθηκε καταρχάς ότι το δικαίωμα επί του σήματος «αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού, στη δημιουργία και διατήρηση του οποίου αποβλέπει η Συνθήκη» (σκέψη 13). Το Δικαστήριο συνέχισε υπενθυμίζοντας την εξατομικευτική λειτουργία

του σήματος και, σ' ένα χωρίο που έχει ήδη παρατεθεί στην ανωτέρω σκέψη 37, τις συνθήκες που απαιτούνται προκειμένου να μπορεί το σήμα να παίζει τον ρόλο αυτό. Επίσης το Δικαστήριο έκρινε ότι για τον προσδιορισμό της εκτάσεως του αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο αποτελεί το ειδικό αντικείμενο του σήματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η λειτουργία του (σκέψη 14). Υπογράμμισε ότι, σε σχέση με την υπό κρίση υπόθεση, καθοριστικό γεγονός αποτελεί η έλλειψη συγκαταθέσεως του δικαιούχου του σήματος εντός του κράτους εισαγωγής για τη θέση σε κυκλοφορία, εντός του κράτους εξαγωγής, προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο από την εταιρία που είναι δικαιούχος του σήματος στο τελευταίο αυτό κράτος (σκέψη 15). Εξ αυτού το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων θα έθιγε την ουσιώδη λειτουργία του σήματος οι καταναλωτές δεν θα ήταν πλέον σε θέση να γνωρίζουν με βεβαιότητα την προέλευση του προϊόντος και ο κάτοχος του δικαιώματος θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνος για την κακή ποιότητα ενός προϊόντος για το οποίο δεν έχει καμιά ευθύνη (σκέψη 16).

46 Οι σκέψεις αυτές ισχύουν, όπως ορθώς έχουν υπογραμμίσει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία και έχει κρίνει το Landgericht Düsseldorf το οποίο εξεδίκασε σε πρώτο βαθμό τη διαφορά της κύριας δίκης, ασχέτως του αν η κατάτμηση του σήματος, το οποίο ανήκε αρχικώς στον ίδιο δικαιούχο, οφείλεται σε πράξη δημόσιας αρχής ή σε συμβατική μεταβίβαση.

47 Από την εταιρία IHT υποστηρίχθηκε κυρίως ότι ο δικαιούχος σήματος ο οποίος προβαίνει στη μεταβίβασή του εντός ενός κράτους μέλους, ενώ ταυτόχρονα το διατηρεί σε άλλα, πρέπει να αποδέχεται και τις συνέπειες του γεγονότος ότι η μεταβίβαση έχει εξασθενήσει την εξατομικευτική λειτουργία του σήματος. Προβαίνοντας σε μια περιορισμένη εντός συγκεκριμένου εδάφους μεταβίβαση, ο δικαιούχος παραιτείται εκουσίως από το να είναι ο μόνος που εμπορεύεται προϊόντα με το εν λόγω σήμα εντός της Κοινότητας.

48 Το επιχείρημα αυτό πρέπει να απορριφθεί. Πράγματι, σ' αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι, δοθέντος ότι το περί σημάτων δίκαιο ισχύει εντός συγκεκριμένου εδαφικού πλαισίου, η λειτουργία του σήματος εκτιμάται σε σχέση με συγκεκριμένο έδαφος (σκέψη 18 της αποφάσεως Hag II).

49 Από την εταιρία IHT υποστηρίχθηκε ακόμη ότι η γαλλική θυγατρική, η εταιρία Ideal Standard SA, ανέχεται στη Γαλλία μια κατάσταση όπου προϊόντα (όπως οι

εγκαταστάσεις θερμάνσεως και οι εξοπλισμοί σε είδη υγιεινής) που προέρχονται από διάφορες πηγές μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο υπό το ίδιο σήμα στο ίδιο εθνικό έδαφος. Επομένως, οι ενέργειες της γερμανικής θυγατρικής εταιρίας του ίδιου ομίλου, η οποία αντιτίθεται στην εμπορία εγκαταστάσεων θερμάνσεως στη Γαλλία με το σήμα Ideal-Standard, πρέπει να χαρακτηριστούν ως καταχρηστικές.

50 Ούτε το επιχείρημα αυτό μπορεί να γίνει δεκτό.

51 Καταρχάς, η μεταβίβαση έγινε αποκλειστικά και μόνο για τη Γαλλία. Η επιχειρηματολογία αυτή θα κατέληγε, αν γινόταν δεκτή, σε μια κατάσταση όπου η μεταβίβαση του εν λόγω δικαιώματος για τη Γαλλία πρέπει να συνοδεύεται, όπως επισήμανε η Γερμανική Κυβέρνηση, από άδεια χρησιμοποιήσεως του διακριτικού γνωρίσματος στη Γερμανία, και τούτο ενώ μεταβιβάσεις και άδειες συμφωνούνται πάντοτε, ενόψει της ιδιαίτερης φύσεως των σχετικών με τα σήματα ημεδαπών τίτλων, δηλαδή του γεγονότος ότι ισχύουν σε σχέση με συγκεκριμένο έδαφος.

52 Επιπλέον, και κυρίως, το γαλλικό δίκαιο, το οποίο διέπει τη διενεργηθείσα εν προκειμένω μεταβίβαση, επιτρέπει μεταβιβάσεις σήματος οι οποίες περιορίζονται σε ορισμένα προϊόντα, πράγμα που έχει ως συνέπεια το γεγονός ότι μπορούν να κυκλοφορούν, στο γαλλικό έδαφος, υπό το ίδιο σήμα, ομοειδή προϊόντα προερχόμενα από διαφορετικές πηγές, ενώ το γερμανικό δίκαιο, απαγορεύοντας μεταβιβάσεις σήματος που περιορίζονται σε ορισμένα προϊόντα, σκοπεί στην παρεμπόδιση της δημιουργίας μιας τέτοιας καταστάσεως συνυπάρξεως. Η επιχειρηματολογία της IHT θα κατέληγε, σε περίπτωση που γινόταν δεκτή, στο να επεκταθεί και στο κράτος εισαγωγής, του οποίου το δίκαιο δεν επιτρέπει μια τέτοια κατάσταση συνυπάρξεως, η λύση που έχει υιοθετηθεί στο κράτος εξαγωγής, και τούτο παρά το γεγονός ότι τα σχετικά δικαιώματα ισχύουν επί συγκεκριμένου εδάφους.

53 Με βάση τη θέση ότι η μεταβίβαση σε κάποιο πρόσωπο ουδεμία έχον σχέση με τον μεταβιβάζοντα θα είχε ως συνέπεια τη δημιουργία χωριστών πηγών στο εσωτερικό του ίδιου εδάφους και ότι επομένως, για τη διασφάλιση της λειτουρ-

γίας του σήματος, θα έπρεπε να γίνει δεκτό ότι μπορεί να απαγορεύεται η εξαγωγή των προϊόντων του προς ον η μεταβίβαση προς το έδαφος του μεταβιβάσαντος και αντιστρόφως, σύμφωνα με τα ενιαίας εφαρμογής δίκαια, προκειμένου να αποφεύγεται η παρεμβολή των εμποδίων αυτών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, λογίζονται ως άκυρες οι μεταβιβάσεις που γίνονται μόνο όσον αφορά μέρος του εδάφους που καλύπτεται από τίτλους που έχουν κτηθεί σύμφωνα με τα δίκαια αυτά. Με τον κατ' αυτόν τον τρόπο επιβαλλόμενο περιορισμό στον δικαίωμα διαθέσεως του σήματος, τα εν λόγω δίκαια διασφαλίζουν την ύπαρξη ενός και μόνο δικαιούχου όσον αφορά ολόκληρο το έδαφος επί του οποίου εφαρμόζονται και εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος.

54 Επομένως, ο ομοιόμορφος νόμος Benelux περί των σημάτων προϊόντων, του οποίου σκοπός ήταν η ενιαιοποίηση του εδάφους των τριών κρατών από την άποψη του δικαίου περί σημάτων (αιτολογική έκθεση, *Bulletin Benelux,* 1962-2, σ. 3 και 4), προέβλεψε ότι, από της ενάρξεως της ισχύος του, το δικαίωμα επί του σήματος δεν μπορεί πλέον να κτηθεί παρά μόνο για το σύνολο της Benelux (αιτιολογική έκθεση, *Bulletin Benelux,* 1962-2, σ. 14). Για αυτόν ακριβώς τον σκοπό, ο εν λόγω νόμος όρισε ότι είναι άκυρες οι μεταβιβάσεις σήματος που δεν γίνονται για ολόκληρη την Benelux.

55 Με τον προαναφερθέντα επίσης κανονισμό για το κοινοτικό σήμα θεσπίστηκε ένας τίτλος με ενιαίο χαρακτήρα. Εκτός εξαιρέσεων (βλ. συναφώς το άρθρο 106 σχετικά με την απαγόρευση χρήσεως κοινοτικών σημάτων και το 107 σχετικά με τα προγενέστερα τοπικής ισχύος δικαιώματα), το κοινοτικό σήμα «παράγει τα αποτελέσματα σε ολόκληρη την Κοινότητα: δεν δύναται να καταχωρηθεί, να μεταβιβαστεί, να γίνει αντικείμενο παραίτησης ή απόφασης περί έκπτωσης του δικαιούχου εκ των δικαιωμάτων του ή περί ακυρότητος, ούτε να απαγορευθεί η χρήση του, παρά μόνο για ολόκληρη την Κοινότητα» (άρθρο 1, παράγραφος 2).

56 Ωστόσο, αντίθετα με τον νόμο Benelux, «το κοινοτικό δίκαιο περί σημάτων δεν αντικαθιστά, εντούτοις, τα δίκαια περί σημάτων των κρατών μελών» (πέμπτη

αιτιολογική σκέψη του προπαρατεθέντος κανονισμού). Απλώς το κοινοτικό σήμα προστίθεται στους ημεδαπούς τίτλους. Τίποτα δεν εμποδίζει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν κοινοτικά σήματα (πέμπτη αιτιολογική σκέψη του προπαρατεθέντος κανονισμού). Επιπλέον, η ύπαρξη προγενεστέρων ημεδαπών τίλων είναι δυνατόν να αποτελέσει εμπόδιο στην καταχώριση ενός κοινοτικού σήματος. Δυνάμει του άρθρου 8 του ίδιου κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, ο δικαιούχος ενός σήματος ενός και μόνο κράτους μέλους μπορεί, πράγματι, να αντιτίθεται στην καταχώριση κοινοτικού σήματος από πρόσωπο το οποίο είναι δικαιούχος ημεδαπών τίτλων για όμοια ή ομοειδή προϊόντα εντός όλων των λοιπών κρατών μελών. Η διάταξη αυτή δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως εμποδίζουσα τη μεταβίβαση ημεδαπών σημάτων μόνο για ένα ή περισσότερα κράτη της Κοινότητας. Επομένως, προκύπτει ότι κανονισμός για το κοινοτικό σήμα δεν καθιστά άκυρες τις μεταβιβάσεις ημεδαπών σημάτων που περιορίζονται για ορισμένα κράτη της Κοινότητας.

57 Μια τέτοια κύρωση δεν μπορεί να καθιερωθεί νομολογιακώς. Το να θεωρηθεί ότι οι εθνικές νομοθεσίες αποτελούν μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος εμπίπτοντα στο πεδίο του άρθρου 30 και μη δικαιολογούμενα από το άρθρο 36, κατά το μέτρο που, επί του παρόντος, ενόψει της αυτοτέλειας των ημεδαπών τίτλων (βλ. ανωτέρω, σκέψεις 25 έως 32), οι εν λόγω νομοθεσίες δεν εξαρτούν το κύρος των μεταβιβάσεων που γίνονται για το έδαφος επί του οποίου ισχύουν από την ταυτόχρονη μεταβίβαση του σήματος και για τα λοιπά κράτη της Κοινότητας, θα κατέληγε στο να επιβάλλει στα κράτη μια θετική υποχρέωση, — δηλαδή την προσθήκη στις νομοθεσίες τους ενός κανόνα βάσει του οποίου θα είναι άκυρες οι μεταβιβάσεις ημεδαπών σημάτων που γίνονται για ένα και μόνο τμήμα της Κοινότητας.

58 Στον κοινοτικό νομοθέτη εναπόκειται είτε να επιβάλει στα κράτη παρόμοια υποχρέωση μέσω οδηγίας που θα εκδοθεί βάσει του άρθρου 100 Α της Συνθήκης ΕΟΚ, δεδομένου ότι η άρση των εμποδίων που οφείλονται στο ότι τα ημεδαπά σήματα ισχύουν επί ορισμένου εδάφους είναι αναγκαία για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είτε ο ίδιος απευθείας να θεσπίσει τον κανόνα με κανονισμό που θα εκδώσει σύμφωνα με την ίδια διάταξη.

59 Πρέπει εισέτι να προστεθεί ότι, όταν επιχειρήσεις, ανεξάρτητες η μία της άλλης, προβαίνουν σε μεταβιβάσεις σήματος κατόπιν συμπράξεως σχετικά με την κατανομή των αγορών, ισχύει η επιβαλλομένη από το άρθρο 85 απαγόρευση των θιγουσών τον ανταγωνισμό συμφωνιών, πράγμα που έχει ως συνέπεια την ακυρότητα των μεταβιβάσεων που αποτελούν το μέσο για την επίτευξη της συμπράξεως. Ώστόσο, όπως ορθώς έχει υπογραμμίσει η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κανόνας αυτός και η κύρωση από την οποία συνοδεύεται δεν μπορούν να εφαρμόζονται κατά τρόπο μηχανικό για κάθε μεταβίβαση. Για να χαρακτηριστεί μια μεταβίβαση σήματος ως μέσον για την επίτευξη μιας απαγορευομένης από το άρθρο 85 συμφωνίας απαιτείται η ανάλυση του σχετικού πλαισίου, των ενυπαρχουσών στη μεταβίβαση δεσμεύσεων, της προθέσεως των μετεχουσών στη συμφωνία επιχειρήσεων και του υποσχεθέντος ανταλλάγματος.

60 Ενόψει των προηγουμένων σκέψεων, στο υποβληθέν από το Oberlandesgericht Düsseldorf προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι δεν υφίσταται παράνομος περιορισμός του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών κατά την έννοια των άρθρων 30 και 36, όταν πρέπει να απαγορευθεί σε μια θυγατρική εταιρία — η οποία ασκεί δραστηριότητες στο κράτος μέλος Α — ενός κατασκευαστή εγκατεστημένου στο κράτος μέλος Β, να χρησιμοποιεί, ως σήμα, την επωνυμία Ideal-Standard, λόγω κινδύνου συγχύσεως με διακριτικό γνώρισμα της ίδιας καταγωγής, δεδομένου ότι ο κατασκευαστής αυτός χρησιμοποιεί νομίμως την επωνυμία αυτή στη χώρα καταγωγής του δυνάμει προστατευομένου εκεί σήματος, το οποίο έχει αποκτήσει εκ μεταβιβάσεως και το οποίο ανήκε αρχικώς σε θυγατρική εταιρία της επιχειρήσεως η οποία αντιτίθεται, εντός του κράτους μέλους Α, στην εισαγωγή εμπορευμάτων φερόντων το σήμα Ideal-Standard.

Επί των δικαστικών εξόδων

61 Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν η Γερμανική 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 του ερωτήματος που του υπέβαλε με Διάταξη της 15ης Δεκεμβρίου 1992, το Oberlandesgericht Düsseldorf, αποφαίνεται:

Δεν υφίσταται παράνομος περιορισμός του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών κατά την έννοια των άρθρων 30 και 36, όταν πρέπει να απαγορευθεί σε μια θυγατρική εταιρία — η οποία ασκεί δραστηριότητες στο κράτος μέλος Α — ενός κατασκευαστή εγκατεστημένου στο κράτος μέλος Β, να χρησιμοποιεί, ως σήμα, την επωνυμία Ideal-Standard, λόγω κινδύνου συγχύσεως με διακριτικό γνώρισμα της ίδιας καταγωγής, δεδομένου ότι ο κατασκευαστής αυτός χρησιμοποιεί νομίμως την επωνυμία αυτή στη χώρα καταγωγής του δυνάμει προστατευομένου εκεί σήματος, το οποίο έχει αποκτήσει εκ μεταβιβάσεως και το οποίο ανήκε αρχικώς σε θυγατρική εταιρία της επιχειρήσεως η οποία αντιτίθεται, εντός του κράτους μέλους Α, στην εισαγωγή εμπορευμάτων φερόντων το σήμα Ideal-Standard.

Due Mancini Moitinho de Almeida

Diez de Velasco Κακούρης Joliet

Schockweiler Rodríguez Iglesias Zuleeg

Kapteyn Murray

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 22 Ιουνίου 1994.

Ο Γραμματέας
R. Grass

Ο Πρόεδρος
O. Due