ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
της 22ας Ιουνίου 1976 *

Στην υπόθεση 119/75,

που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Bundesgerichtshof προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου μεταξύ

Terrapin (Overseas) Ltd., με έδρα το Bletchley/Buckinghamshire (Μεγάλη Βρετανία),

και

Terranova Industrie CA Kapfere & Co., με έδρα το Freihung/Παλατινάτο (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας),

η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερμηνεία των διατάξεων της Συνθήκης ΕΟΚ περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, ιδίως των άρθρων 30 και 36, όσον αφορά το δικαίωμα επί του σήματος,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

συγκείμενο από τους L. Lecourt, πρόεδρο, H. Kutscher και A. O'Keeffe, προέδρους τμήματος, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen και F. Capotorti, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: H. Mayras
γραμματέας: A. Van Houtte

εκδίδει την ακόλουθη

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

Απόφαση

(το μέρος που περιέχει τα περιστατικά παραλείπεται)

Σκεπτικό

1 Με Διάταξη της 31ης Οκτωβρίου 1975, η οποία περιήλθε στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 5 Δεκεμβρίου 1975, το Bundesgerichtshof υπέβαλε, δυνάμει του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, το ακόλουθο ερώτημα ως προς τη σχέση μεταξύ των διατάξεων της συνθήκης περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της προστασίας που εξασφαλίζουν οι εθνικές νομοθεσίες στο δικαίωμα επί του σήματος και επί της εμπορικής επωνυμίας:

«Συμβιβάζεται με τις διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης ΕΟΚ) το ότι επιχείρηση εγκατεστημένη στο κράτος μέλος Α, στηριζόμενη στα δικαιώματά της επί του σήματος και επί της εμπορικής της επωνυμίας που υφίστανται στο εν λόγω κράτος, αντιτάσσεται στην εισαγωγή ομοειδών προϊόντων προερχόμενων από επιχείρηση εγκατεστημένη στο κράτος μέλος Β, τα οποία φέρουν νομότυπα, εντός του κράτους Β, ονομασία ικανή να προκαλέσει σύγχυση με την εμπορική επωνυμία και το εμπορικό σήμα που προστατεύονται στο κράτος Α υπέρ της εκεί εγκατεστημένης επιχειρήσεως, όταν δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων, όταν τα εθνικά δικαιώματά τους επί του σήματος έχουν κτηθεί χωριστά και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο (καμία κοινή καταγωγή) και όταν δεν υπάρχει επίσης σήμερα οικονομική ή νομική εξάρτηση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων;»

2 Από τη διάταξη περί παραπομπής προκύπτει ότι η ενάγουσα της κύριας δίκης — αναιρεσίβλητη — είναι κάτοχος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας των εμπορικών σημάτων «Terra» «Terra Fabrikate» και «Terra Nova», που έχουν κατατεθεί στη γερμανική υπηρεσία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· η τελευταία από τις επωνυμίες αυτές χρησιμοποιείται συγχρόνως και ως εμπορική επωνυμία.

Με τις ονομασίες αυτές η ενάγουσα κατασκευάζει και διαθέτει στο εμπόριο επενδύσεις όψεων κτιρίων και άλλα υλικά κατασκευών.

Η εναγομένη της κύριας δίκης — εφεσείουσα — είναι βρετανική εμπορική εταιρία, ειδικευμένη στην κατασκευή προκατασκευασμένων σπιτιών και στοιχείων προοριζόμενων για την κατασκευή τέτοιων σπιτιών, που διατίθενται στο εμπόριο υπό την ονομασία «Terrapin» η οποία είναι συγχρόνως και η εμπορική επωνυμία της επιχειρήσεως.

Η εναγομένη της κύριας δίκης ζήτησε από τη γερμανική υπηρεσία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας την κατάθεση του σήματος «Terrapin». Με Διάταξη της 3ης Φεβρουαρίου 1967, το Bundespatentgericht δεν επέτρεψε την κατάθεση αυτή, κατόπιν ενστάσεως της εταιρίας Terranova, λόγω του κινδύνου συγχύσεως με τα σήματα «Terra» και «Terra nova».

Στη συνέχεια, η εταιρία Terranova, άσκησε ενώπιον του Landgericht του Μονάχου αγωγή με την οποία ζητούσε να απαγορευθεί στην καθής να χρησιμοποιεί για τα προϊόντα της την ονομασία «Terrapin».

Η αγωγή αυτή απορρίφθηκε με απόφαση του Landgericht της 27ης Νοεμβρίου του 1972, το οποίο έκρινε ότι δεν συνέτρεχε πραγματικός κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των επιμάχων ονομασιών.

Η εταιρία Terranova άσκησε έφεση ενώπιον του BAYERISCHES OBERLANDESGERICHT του Μονάχου το οποίο, αναμορφώνοντας την απόφαση του LANDGERICHT, δέχτηκε με απόφαση της 27ης Σεπτεμβρίου 1973 την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, κατόπιν αυτού δε απαγόρευσε στην εφεσίβλητη να χρησιμοποιεί την ονομασία «TERRAPIN» και αναγνώρισε καταρχήν την υποχρέωση της εφεσίβλητης να αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστη η εφεσείουσα λόγω της χρήσεως της επίδικης ονομασίας.

Η εταιρία TERRAPIN άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του BUNDESGERICHTSHOF.

3 Το BUNDESGERICHTSHOF έκρινε ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο νομίμως δέχθηκε ότι υπάρχει πράγματι ομοιότητα μεταξύ των προϊόντων των διαδίκων και κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των επίμαχων ονομασιών και ότι, επομένως, κατά το γερμανικό δίκαιο, η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστήριου με την απαγόρευση που απήγγειλε έναντι της εταιρίας TERRAPIN πρέπει να επικυρωθεί.

Αν και η κρίση αυτή τέθηκε υπό αμφισβήτηση κατά την παρούσα διαδικασία, το Δικαστήριο δεν είναι εντούτοις υποχρεωμένο να αποφανθεί επί του σημείου αυτού, εφόσον δεν υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα.

Πρέπει πάντως να υπογραμμιστεί ότι η απάντηση που δίδεται κατωτέρω δεν προδικάζει την απάντηση στο ζήτημα αν η επίκληση, εκ μέρους επιχειρήσεως, της ομοιότητας προϊόντων καταγωγής διαφόρων κρατών μελών και του κινδύνου συγχύσεως σημάτων ή εμπορικών επωνυμιών που προστατεύονται νόμιμα

στα κράτη αυτά μπορεί ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, από την άποψη ιδίως του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 36 της Συνθήκης.

Στο δικαστήριο της ουσίας απόκειται πράγματι, αφού εκτιμήσει την ομοιότητα των προϊόντων και του κινδύνου συγχύσεως, να εξετάσει επιπλέον, στα πλαίσια της ανωτέρω διατάξεως, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση, η άσκηση των δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας μπορεί να αποτελέσει ή όχι μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών.

Το εθνικό δικαστήριο πρέπει να εξετάσει ιδίως αν τα εν λόγω δικαιώματα ασκούνται πράγματι από τον δικαιούχο με την ίδια αυστηρότητα, ανεξάρτητα από την εθνική προέλευση αυτού ο οποίος ενδεχομένως τα προσβάλλει.

5 Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και, ιδίως, σύμφωνα με το άρθρο 30, απαγορεύονται μεταξύ των κρατών μελών τα περιοριστικά μέτρα των εισαγωγών και κάθε μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Κατά το γράμμα του άρθρου 36, οι διατάξεις αυτές δεν αντιτίθεται εντούτοις στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών που δικαιολογούνται από λόγους προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Από το ίδιο αυτό άρθρο, ιδίως από το δεύτερο εδάφιό του, καθώς και από τα συμφραζόμενά του, προκύπτει πάντως ότι αν και η Συνθήκη δεν θίγει την ύπαρξη των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία κράτους μέλους όσον αφορά τη βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία, η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών μπορεί εντούτοις, αναλόγως των περιστάσεων, να περιορίζεται βάσει των απαγορεύσεων της Συνθήκης.

Εφόσον αποτελεί εξαίρεση μιας των θεμελιωδών αρχών της κοινής αγοράς, το άρθρο 36 επιτρέπει πράγματι παρεκκλίσεις από την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μόνο στο μέτρο που οι παρεκκλίσεις αυτές δικαιολογούνται από τη διασφάλιση των δικαιωμάτων που αποτελούν το ειδικό αντικείμενο της ιδιοκτησίας αυτής.

6 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο κάτοχος δικαιώματος βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που προστατεύεται από τη νομοθεσία κράτους μέλους δεν

μπορεί να επικαλεσθεί τη νομοθεσία αυτή για να αντιταχθεί στην εισαγωγή προϊόντος που διατέθηκε νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους από τον ίδιο το δικαιούχο ή με τη συναίνεσή του.

Το ίδιο ισχύει όταν το δικαίωμα του οποίου γίνεται επίκληση προέρχεται από την κατάτμηση, είτε εκουσία είτε κατόπιν εφαρμογής δημοσίου καταναγκαστικού μέτρου, δικαιώματος επί σήματος που ανήκε αρχικά στον ίδιο δικαιούχο.

Στις περιπτώσεις αυτές πράγματι, η ουσιώδης λειτουργία του σήματος, που συνίσταται στο να εξασφαλιστεί στους καταναλωτές η ταυτότητα της καταγωγής του προϊόντος, έχει ήδη κλονιστεί με την κατάτμηση του αρχικού δικαιώματος.

Και όταν ακόμη τα οικεία δικαιώματα ανήκουν σε χωριστούς δικαιούχους, δεν μπορεί να γίνει επίκληση της προστασίας την οποία εξασφαλίζει στη βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία μία εθνική νομοθεσία όταν η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί το αντικείμενο, το μέσο ή τη συνέπεια συμπράξεως απαγορευόμενης από τη Συνθήκη.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η επίκληση της χωρικότητας των εθνικών νόμων που προστατεύουν τη βιομηχανική και ιδιωκτική ιδιοκτησία έχει ως αποτέλεσμα την καθιέρωση της απομονώσεως των εθνικών αγορών, χωρίς η στεγανοποίηση αυτή στο εσωτερικό της κοινής αγοράς να δικαιολογείται από την προστασία εννόμου συμφέροντος του δικαιούχου του σήματος ή της εμπορικής επωνυμίας.

7 Αντίθετα, στο παρόν στάδιο εξελίξεως του κοινοτικού δικαίου, ένα δικαίωμα βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που εκτήθη νομίμως σε κράτος μέλος μπορεί να αντιταχθεί νόμιμα, δυνάμει του άρθρου 36, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης, στην εισαγωγή προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο με επωνυμία ικανή να προκαλεί σύγχυση, όταν τα οικεία δικαιώματα εκτήθησαν, από χωριστούς και ανεξάρτητους δικαιούχους, υπό το κράτος διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών.

Διότι αν σε παρόμοια περίπτωση η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων υπερίσχυε της προστασίας που παρέχεται από τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες, τα δικαιώματα βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας θα εθίγοντο ως προς το ειδικό αντικείμενό τους.

Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ο συγκερασμός των απαιτήσεων της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και του σεβασμού που οφείλεται στα δικαιώματα βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της νομίμου χρήσεως των δικαιωμάτων, τα οποία παρέχονται από τις εθνικές νομοθεσίες, που εμπίπτει στις απαγορεύσεις των εισαγωγών οι οποίες «δικαιολογούνται» κατά την έννοια του άρθρου 36 της Συνθήκης· αντίθετα δε να μη προστατεύεται η καταχρηστική άσκηση των ίδιων δικαιωμάτων, που είναι ικανή να διατηρήσει ή να δημιουργήσει τεχνητά στεγανά στο εσωτερικό της κοινής αγοράς.

8 Στο υποβληθέν ερώτημα πρέπει συνεπώς να δοθεί η απάντηση ότι συμβιβάζεται με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΟΚ περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων το ότι επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος αντιτάσσεται, δυνάμει δικαιώματος επί εμπορικού σήματος και δικαιώματος επί εμπορικής επωνυμίας που προστατεύονται από τη νομοθεσία του κράτους αυτού, στην εισαγωγή προϊόντων επιχειρήσεως εγκατεστημένης σε άλλο κράτος μέλος τα οποία φέρουν δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους αυτού, επωνυμία ικανή να προκαλέσει σύγχυση με το σήμα και την εμπορική επωνυμία της πρώτης επιχειρήσεως, υπό την προϋπόθεση εντούτοις ότι δεν υφίσταται μεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων κανένα είδος συμπράξεως περιοριστικής του ανταγωνισμού ή σχέσεως εξαρτήσεως, νομικής ή οικονομικής, και ότι τα αντίστοιχα δικαιώματά τους εκτήθησαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

κρίνοντας επί του ερωτήματος που του υπέβαλε το BUNDESGERICHTSHOF με Διάταξη της 31ης Οκτωβρίου 1975, αποφαίνεται:

Συμβιβάζεται με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΟΚ περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων το ότι επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος αντιτάσσεται, δυνάμει δικαιώματος επί εμπορικού σήματος και δικαιώματος επί εμπορικής επωνυμίας που προστατεύονται από τη νομοθεσία του κράτους αυτού, στην εισαγωγή προϊόντων επιχειρήσεως εγκατεστημένης σε άλλο κράτος μέλος τα οποία φέρουν δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους αυτού, επωνυμία ικανή να προκαλέσει σύγχυση με το σήμα και την εμπορική επωνυμία της πρώτης επιχειρήσεως, υπό την προϋπόθεση εντούτοις ότι δεν υφίσταται μεταξύ των εν λόγω επιχειρήσων κανένα είδος συμπράξεως περιοριστικής του ανταγωνισμού ή σχέσεως εξαρτήσεως, νομικής ή οικονομικής, και ότι τα αντίστοιχα δικαιώματά τους εκτήθησαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Κρίθηκε από το Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο στις 22 Ιουνίου 1976.

Lecourt Kutscher O'Keeffe Mertens de Wilmars

Pescatore Sørensen Capotorti

Δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 22 Ιουνίου 1976.

Ο γραμματέας
A. Van Houtte

Ο Πρόεδρος
R. Lecourt