Συλλογή της Νομολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα)

της 26ης Μαρτίου 2020*

«Προδικαστική παραπομπή – Προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων – Οδηγία 2008/95/ΕΚ – Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β' – Άρθρο 10, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο – Άρθρο 12, παράγραφος 1 – Έκπτωση από το δικαίωμα επί σήματος λόγω μη ουσιαστικής χρήσεως – Δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να προβάλει προσβολή των αποκλειστικών δικαιωμάτων του λόγω της χρήσεως από τρίτον πανομοιότυπου ή παρόμοιου σημείου κατά το χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της εκπτώσεως»

Στην υπόθεση C-622/18,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρο 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, Γαλλία) με απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2018, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 4 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο της δίκης

AR

κατά

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (πέμπτο τμήμα),

συγκείμενο από τους E. Regan, πρόεδρο τμήματος, I. Jarukaitis, E. Juhász (εισηγητή), M. Ilešič και K. Λυκούργο, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: G. Pitruzzella

γραμματέας: V. Giacobbo-Peyronnel, διοικητική υπάλληλος,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 12ης Ιουνίου 2019,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

– ο AR, εκπροσωπούμενος από την T. Kern, avocate,

– οι Cooper International Spirits LLC και St Dalfour SAS, εκπροσωπούμενες από τον D. Régnier, avocat,

* Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

– η Établissements Gabriel Boudier SA, εκπροσωπούμενη από την S. Bénoliel-Claux, avocate,

– η Γαλλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την A.-L. Desjonquères και τον R. Coesme,

– η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τον É. Gippini Fournier και την J. Samnadda,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 18ης Σεπτεμβρίου 2019,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1 Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β′, του άρθρου 10, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, και του άρθρου 12, 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 2008, L 299, σ. 25).

2 Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ, αφενός, του AR και, αφετέρου, της Cooper International Spirits LLC, της St Dalfour SAS και της Établissements Gabriel Boudier SA σχετικά με αγωγή λόγω προσβολής σήματος την οποία άσκησε ο AR.

Το νομικό πλαίσιο

Το δίκαιο της Ένωσης

Η οδηγία 2008/95

3 Οι αιτιολογικές σκέψεις 6 και 9 της οδηγίας 2008/95 έχουν ως εξής:

«6) […] Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα καθορισμού των αποτελεσμάτων της έκπτωσης ή της ακυρότητας των σημάτων.

[…]

9) Για να περιοριστεί ο συνολικός αριθμός των καταχωρισθέντων και προστατευόμενων σημάτων εντός της [Ένωσης] και, κατ' επέκταση, ο αριθμός των συγκρούσεων οι οποίες αναφύονται μεταξύ τους, είναι αναγκαίο να απαιτείται η ουσιαστική χρησιμοποίηση των καταχωρισμένων σημάτων επί ποινή εκπτώσεως. Πρέπει να προβλεφθεί […] ότι ένα σήμα δεν μπορεί να προβληθεί έγκυρα σε δίκη παραποίησης αν, μετά από ένσταση, αποδειχθεί ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να εκπέσει των δικαιωμάτων του. [Στην περίπτωση αυτή], εναπόκειται στα κράτη μέλη ο καθορισμός των εφαρμοστέων διαδικαστικών κανόνων.»

4 Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της ως άνω οδηγίας, το οποίο τιτλοφορείται «Δικαιώματα που παρέχει το σήμα», έχει ως εξής:

«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 10 της εν λόγω οδηγίας, το οποίο τιτλοφορείται «Χρήση του σήματος», προβλέπει στην παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο, τα εξής:

«Εάν, σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η διαδικασία της καταχώρισης, ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο κράτος μέλος, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί, ή εάν έχει διακόψει τη χρήση του επί μια συνεχή πενταετία, το σήμα υποβάλλεται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, εκτός νομίμου αιτίας για τη μη χρήση.»

6 Το άρθρο 11 της ίδιας οδηγίας, το οποίο τιτλοφορείται «Κυρώσεις λόγω της μη χρήσης σήματος σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες», ορίζει στην παράγραφο 3 τα εξής:

«Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 12 σε περίπτωση ανταγωγής εκπτώσεως, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι ένα σήμα δεν μπορεί να προβληθεί εγκύρως σε δίκη παραποίησης, αν αποδεικνύεται, μετά από ένσταση, ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να εκπέσει των δικαιωμάτων του, δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1.»

7 Το άρθρο 12 της οδηγίας 2008/95, το οποίο τιτλοφορείται «Λόγοι έκπτωσης», προβλέπει 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.»

Η οδηγία 2004/48/ΕΚ

8 Το άρθρο 13 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ 2004, L 157, σ. 45), το οποίο τιτλοφορείται «Αποζημίωση», ορίζει τα εξής:

«1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήσεως του ζημιωθέντος, να καταδικάζουν τον παραβάτη ο οποίος προέβη σε προσβολή του δικαιώματος από δόλο ή βαριά αμέλεια, να καταβάλει στον δικαιούχο του δικαιώματος αποζημίωση αντίστοιχη προς την πραγματική ζημία που υπέστη ο δικαιούχος εξαιτίας της προσβολής του δικαιώματός του διανοητικής ιδιοκτησίας.

Όταν οι δικαστικές αρχές καθορίζουν την αποζημίωση:

α) λαμβάνουν υπόψη όλα τα συναφή ζητήματα, όπως τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υφίσταται ο ζημιωθείς διάδικος, και τα τυχόν αδικαιολόγητα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, εφόσον ενδείκνυται, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομικών, όπως η ηθική βλάβη που προκάλεσε στον κάτοχο του δικαιώματος η προσβολή,

ή

β) εναλλακτικώς προς το στοιχείο α), δύνανται, εφόσον ενδείκνυται, να καθορίζουν την αποζημίωση ως κατ' αποκοπήν ποσό βάσει στοιχείων όπως τουλάχιστον το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.

2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παραβάτης προέβη στην προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας εν αγνοία του ή ενώ δεν υπήρχαν βάσιμοι λόγοι να το γνωρίζει, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα των δικαστικών αρχών να διατάσσουν την αναζήτηση των κερδών ή την καταβολή αποζημίωσης, η οποία μπορεί να είναι προκαθορισμένη.»

Ο κανονισμός (ΕΚ) 207/2009

9 Ο κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το [σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης] (ΕΕ 2009, L 78, σ. 1), προβλέπει, στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στο άρθρο 15, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, καθώς και στο άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', διατάξεις κατ' ουσίαν ανάλογες με εκείνες που προβλέπονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στο άρθρο 10, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, καθώς και στο άρθρο 12 της οδηγίας 2008/95.

10 Το άρθρο 55, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009, το οποίο τιτλοφορείται «Αποτελέσματα της έκπτωσης και της ακυρότητας», ορίζει τα εξής:

«Στον βαθμό που ο δικαιούχος εκπίπτει του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων του, το [σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης] θεωρείται ότι έχει παύσει να παράγει τα αποτελέσματα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, από την ημερομηνία της αίτησης για την έκπτωση ή της ανταγωγής. Κατ' αίτηση ενός διαδίκου, μπορεί να καθοριστεί στην απόφαση προγενέστερη ημερομηνία, εφόσον κατ' αυτήν συνέτρεχε ένας από τους λόγους έκπτωσης.»

Το γαλλικό δίκαιο

11 Το άρθρο L 713-1 του code de la propriété intellectuelle (κώδικα διανοητικής ιδιοκτησίας), ως ίσχυε κατά τον χρόνο των επίμαχων στην υπόθεση της κύριας δίκης πραγματικών περιστατικών, ορίζει τα εξής:

«Η καταχώριση του σήματος παρέχει στον δικαιούχο του δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του σήματος αυτού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αυτός έχει ορίσει.»

12 Το άρθρο L 713-3 του ως άνω κώδικα προβλέπει τα εξής:

«Απαγορεύονται, χωρίς άδεια του δικαιούχου, εφόσον δύναται εντεύθεν να προκληθεί κίνδυνος συγχύσεως στο κοινό:

[…]

b) Η απομίμηση σήματος και η χρήση σήματος αποτελούντος αντικείμενο απομιμήσεως, για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπα ή παρόμοια με εκείνα που δηλώνονται στην καταχώριση.»

13 Το άρθρο L 714-5 του εν λόγω κώδικα έχει ως εξής:

«Δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του ο δικαιούχος σήματος ο οποίος, χωρίς εύλογη αιτία, δεν προέβη σε ουσιαστική χρήση του σήματος αυτού, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία αυτό έχει καταχωριστεί, επί συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών.

[…]

Η έκπτωση από το δικαίωμα επί του σήματος αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία λήξεως της πενταετούς προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Η έκπτωση έχει απόλυτη ισχύ.»

14 Το άρθρο L 716-14 του code de la propriété intellectuelle (κώδικα διανοητικής ιδιοκτησίας) ορίζει τα εξής:

«Για τον καθορισμό της αποζημιώσεως, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη χωριστά τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένου του διαφυγόντος κέρδους, τις οποίες υπέστη ο ζημιωθείς, τα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και την ηθική βλάβη που προκλήθηκε στον δικαιούχο των σχετικών δικαιωμάτων λόγω της προσβολής.

Εντούτοις, το δικαστήριο δύναται, εναλλακτικώς και κατόπιν αιτήματος του ζημιωθέντος, να επιδικάσει ως αποζημίωση ένα κατ' αποκοπήν ποσό το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο του ποσού στο οποίο ανέρχονται τα δικαιώματα ή οι λοιπές αμοιβές που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το δικαίωμα το οποίο προσέβαλε.»

Η διαφορά της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα

15 Ο αναιρεσείων της κύριας δίκης διαθέτει στο εμπόριο αλκοολούχα ποτά και δυνατά οινοπνευματώδη ποτά.

16 Στις 5 Δεκεμβρίου 2005, υπέβαλε αίτηση καταχωρίσεως του ημιεικονιστικού σήματος SAINT GERMAIN ενώπιον του Institut national de la propriété industrielle (Εθνικού Ινστιτούτου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Γαλλία).

17 Το σήμα αυτό καταχωρίσθηκε στις 12 Μαΐου 2006 με τον αριθμό 3 395 502 για προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία εμπίπτουν στις κλάσεις 30, 32 και 33, 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 τα οποία αντιστοιχούν, μεταξύ άλλων, σε αλκοολούχα ποτά (εκτός ζύθου), σε μηλίτη, σε χωνευτικά ποτά, σε οίνους και σε δυνατά οινοπνευματώδη ποτά, καθώς και σε αλκοολούχα εκχυλίσματα ή αποστάγματα.

18 Ο αναιρεσείων της κύριας δίκης, πληροφορηθείς ότι η Cooper International Spirits διένεμε, υπό την ονομασία «St-Germain», λικέρ παραγόμενο από την St Dalfour και από την Établissements Gabriel Boudier, ενήγαγε στις 8 Ιουνίου 2012 τις εν λόγω τρεις εταιρίες ενώπιον του tribunal de grande instance de Paris (πολυμελούς πρωτοδικείου Παρισιού, Γαλλία) λόγω προσβολής σήματος διά αναπαραγωγής ή, επικουρικώς, διά απομιμήσεως.

19 Στο πλαίσιο παράλληλης δίκης, το tribunal de grande instance de Nanterre (πολυμελές πρωτοδικείο Nanterre, Γαλλία), με απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2013, κήρυξε τον αναιρεσείοντα της κύριας δίκης έκπτωτο από τα δικαιώματά του επί του σήματος SAINT GERMAIN από τις 13 Μαΐου 2011. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με απόφαση του cour d'appel de Versailles (εφετείου Βερσαλλιών, Γαλλία) της 11ης Φεβρουαρίου 2014, η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη.

20 Ενώπιον του tribunal de grande instance de Paris (πολυμελούς πρωτοδικείου Παρισιού), ο αναιρεσείων της κύριας δίκης ενέμεινε στις προβληθείσες από αυτόν αξιώσεις λόγω προσβολής για το προγενέστερο της εκπτώσεως και μη καλυπτόμενο από την παραγραφή χρονικό διάστημα, ήτοι για το χρονικό διάστημα από τις 8 Ιουνίου 2009 έως τις 13 Μαΐου 2011.

21 Οι αξιώσεις αυτές απορρίφθηκαν στο σύνολό τους με απόφαση του tribunal de grande instance de Paris (πολυμελούς πρωτοδικείου Παρισιού) της 16ης Ιανουαρίου 2015, για τον λόγο ότι ουδεμία χρήση του επίμαχου σήματος είχε γίνει μετά την κατάθεσή του.

22 Η ως άνω απόφαση επικυρώθηκε με απόφαση του cour d'appel de Paris (εφετείου Παρισιού, Γαλλία) της 13ης Σεπτεμβρίου 2016.

23 Προς αιτιολόγηση της αποφάσεως αυτής, το cour d'appel de Paris (εφετείο Παρισιού) επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλέσθηκε ο αναιρεσείων της κύριας δίκης δεν ήταν επαρκή για να αποδειχθεί ότι είχε πράγματι γίνει χρήση του σήματος SAINT GERMAIN.

24 Το cour d'appel de Paris (εφετείο Παρισιού) συνήγαγε εξ αυτού ότι ο αναιρεσείων της κύριας δίκης δεν μπορούσε να προβάλει λυσιτελώς προσβολή της επιτελούμενης από το εν λόγω σήμα λειτουργίας εγγυήσεως της προελεύσεως ούτε να προβάλει προσβολή του παρεχόμενου από το ανήκον σε αυτόν σήμα δικαιώματος αποκλειστικής εκμεταλλεύσεώς του ούτε, περαιτέρω, προσβολή της επενδυτικής λειτουργίας του εν λόγω σήματος, διότι η εκ μέρους ανταγωνιστή χρήση ενός σημείου πανομοιότυπου με το σήμα δεν είναι ικανή, ελλείψει οποιασδήποτε εκμεταλλεύσεως του εν λόγω σήματος, να διαταράξει κατά ουσιώδη τρόπο τη χρήση του εν λόγω σήματος.

25 Ο αναιρεσείων της κύριας δίκης άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως αυτής, για τον λόγο ότι, κατά την άποψή του, το cour d'appel de Paris (εφετείο Παρισιού) παρέβη τα άρθρα L 713-3 και L 714-5 του code de la propriété intellectuelle (κώδικα διανοητικής ιδιοκτησίας).

26 Προς στήριξη αυτού του λόγου αναιρέσεως, ο αναιρεσείων της κύριας δίκης υποστηρίζει ότι εσφαλμένως απορρίφθηκαν όλες οι προβληθείσες από αυτόν αξιώσεις λόγω προσβολής για τον λόγο ότι αυτός δεν είχε αποδείξει το υποστατό της χρήσεως του σήματος SAINT GERMAIN, ενώ ούτε το δίκαιο της Ένωσης ούτε ο code de la propriété intellectuelle (κώδικας διανοητικής ιδιοκτησίας) προβλέπουν ότι, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος πέντε ετών που έπεται της καταχωρίσεως ενός σήματος, ο δικαιούχος του εν λόγω σήματος οφείλει να αποδείξει ότι έγινε χρήση του σήματος αυτού προκειμένου να απολαύει της προστασίας του δικαίου των σημάτων. Κατά τα λοιπά, κατά τον αναιρεσείοντα της κύριας δίκης, σε περιπτώσεις προσβολής σήματος, ο κίνδυνος συγχύσεως για το κοινό εκτιμάται κατά αφηρημένο τρόπο με γνώμονα το αντικείμενο της καταχωρίσεως, και όχι σε σχέση με συγκεκριμένη κατάσταση στην αγορά.

27 Αντιθέτως, οι αναιρεσίβλητες της κύριας δίκης υποστηρίζουν ότι ένα σήμα επιτελεί την ουσιώδη λειτουργία του μόνον αν χρησιμοποιείται πράγματι από τον δικαιούχο του προς δήλωση της εμπορικής προελεύσεως των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσδιορίζονται στην καταχώριση του εν λόγω σήματος και ότι, ελλείψει χρήσεως του σήματος σύμφωνα με την ουσιώδη λειτουργία του, ο δικαιούχος δεν μπορεί να παραπονείται για οποιαδήποτε προσβολή ή οποιονδήποτε κίνδυνο προσβολής της λειτουργίας αυτής.

28 Το Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, Γαλλία) επισημαίνει, προκαταρκτικώς, ότι ο λόγος αναιρέσεως του οποίου έχει επιληφθεί δεν βάλλει κατά του γεγονότος ότι το cour d'appel de Paris (εφετείο Παρισιού) εξέτασε την προσβολή όχι υπό το πρίσμα της αναπαραγωγής του σήματος, αλλά της απομιμήσεώς του, πράγμα που προϋποθέτει την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως για το κοινό. Το αιτούν δικαστήριο υπογραμμίζει ότι, δυνάμει του εθνικού δικαίου, η εκτίμηση της υπάρξεως τέτοιου κινδύνου εμπίπτει στην κυριαρχική εξουσία των δικαστηρίων της ουσίας, ενώ το Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο) είναι αρμόδιο μόνο για την εκτίμηση του σύννομου χαρακτήρα της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως υπό το πρίσμα του εφαρμοστέου δικαίου.

29 Το αιτούν δικαστήριο τονίζει ότι, όσον αφορά την προσβολή διά απομιμήσεως, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι η χρήση σημείου πανομοιότυπου ή παρόμοιου με το σήμα η οποία δημιουργεί κίνδυνο συγχύσεως στο κοινό προσβάλλει ή δύναται να προσβάλει την ουσιώδη λειτουργία του σήματος [απόφαση της 12ης Ιουνίου 2008, O2 Holdings και O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, σκέψη 59] και ότι, μολονότι η συνιστάμενη στην ένδειξη της προελεύσεως λειτουργία του σήματος δεν είναι η μόνη λειτουργία του που είναι άξια προστασίας έναντι των προσβολών εκ μέρους τρίτων (απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, Interflora και Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, σκέψη 39), η παρεχόμενη προστασία από την προσβολή διά αναπαραγωγής, στο μέτρο που είναι απόλυτη και καλύπτει προσβολές όχι μόνον της ουσιώδους λειτουργίας του σήματος, αλλά και των λοιπών λειτουργιών του, όπως, μεταξύ άλλων, οι λειτουργίες του σήματος ως διαύλου επικοινωνίας, ως επενδυτικού στοιχείου ή ως μέσου διαφημίσεως, είναι ευρύτερη από την προβλεπόμενη προστασία από την προσβολή διά απομιμήσεως, της οποίας η παροχή προϋποθέτει την απόδειξη της υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως και, συνεπώς, την πιθανότητα να θιγεί η ουσιώδης λειτουργία του σήματος (απόφαση της 18ης Ιουνίου 2009, L'Oréal κ.λπ., C-487/07, EU:C:2009:378, σκέψεις 58 και 59).

30 Το Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο) επισημαίνει επίσης ότι το Δικαστήριο έχει διευκρινίσει ότι ένα σήμα πάντοτε τεκμαίρεται ότι επιτελεί τη λειτουργία του ως προς την ένδειξη της προελεύσεως, ενώ διασφαλίζει τις λοιπές λειτουργίες του μόνο καθ' ό μέτρο ο δικαιούχος του το εκμεταλλεύεται υπό την έννοια αυτή, ιδίως για διαφημιστικούς ή επενδυτικούς σκοπούς (απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, Interflora και Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, σκέψη 40).

31 Το αιτούν δικαστήριο προσθέτει ότι, λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας αυτής, έχει την άποψη ότι, δεδομένου ότι εν προκειμένω πρέπει να εκτιμηθεί η προσβολή διά απομιμήσεως, πρέπει να διερευνηθεί μόνον η προβαλλόμενη προσβολή της ουσιώδους λειτουργίας του σήματος, λόγω κινδύνου συγχύσεως.

32 Συναφώς, το αιτούν δικαστήριο τονίζει ότι, με την απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), το Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 15, παράγραφος 1, και το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 207/2009 προβλέπουν υπέρ του δικαιούχου του σήματος προθεσμία χάριτος ώστε να ξεκινήσει την ουσιαστική χρήση του σήματός του, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί να επικαλεστεί το αποκλειστικό δικαίωμα το οποίο του απονέμει το σήμα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού αυτού, για το σύνολο των οικείων προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται να αποδείξει τέτοια χρήση. Τούτο συνεπάγεται ότι, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, η έκταση του δικαιώματος που παρέχεται στον δικαιούχο του σήματος πρέπει να εκτιμάται λαμβανομένων υπόψη των προϊόντων και των υπηρεσιών που αφορά η καταχώριση του σήματος, και όχι σε συνάρτηση με τη χρήση του σήματος αυτού στην οποία προέβη ο δικαιούχος κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα.

33 Εντούτοις, το Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο) υπογραμμίζει ότι η υπόθεση της κύριας δίκης διαφέρει από εκείνη επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), καθόσον, εν προκειμένω, η έκπτωση του δικαιούχου από το δικαίωμα επί του σήματος κηρύχθηκε λόγω της μη χρήσεως του σήματος αυτού κατά τη διάρκεια της πενταετίας που έπεται της καταχωρίσεως του εν λόγω σήματος.

34 Τίθεται, επομένως, το ζήτημα αν ο δικαιούχος σήματος ο οποίος ουδέποτε έκανε χρήση του σήματος και ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος των δικαιωμάτων του επί του σήματος με τη λήξη του χρονικού διαστήματος πέντε ετών το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2008/95 μπορεί να προβάλει ότι υπέστη προσβολή όσον αφορά την ουσιώδη λειτουργία του σήματός του και να ζητήσει, κατά συνέπεια, την αποκατάσταση ζημίας, λόγω της χρήσεως από τρίτον πανομοιότυπου ή παρόμοιου σημείου κατά τη διάρκεια της πενταετίας που έπεται της καταχωρίσεως του σήματος.

35 Υπό τις συνθήκες αυτές, το Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«Πρέπει [το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β′, και τα άρθρα 10 και 12 της οδηγίας 2008/95] να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος σήματος ο οποίος δεν έχει κάνει ποτέ χρήση του σήματος και έχει εκπέσει των δικαιωμάτων του μετά την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της καταχωρίσεώς του δύναται να επιτύχει την επιδίκαση αποζημιώσεως για παραποίηση/απομίμηση, προβάλλοντας προσβολή της ουσιαστικής λειτουργίας του σήματός του, λόγω της χρήσεως από τρίτον, πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της εκπτώσεως, σημείου παρόμοιου με το [σήμα αυτό] για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπα ή παρόμοια με εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί το [εν λόγω σήμα];»

Επί του προδικαστικού ερωτήματος

36 Με το προδικαστικό ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ' ουσίαν, να διευκρινισθεί αν το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β′, το άρθρο 10, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 12, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2008/95 πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος σήματος, ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος των δικαιωμάτων του μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την καταχώριση του σήματος επειδή δεν έκανε ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο κράτος μέλος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία αυτό είχε καταχωρισθεί, διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη λόγω της χρήσεως, από τρίτον, πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της εκπτώσεως, παρόμοιου σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, δυνάμενου να οδηγήσει σε σύγχυση με το σήμα του.

37 Συναφώς, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι το άρθρο 15, παράγραφος 1, και το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α′, του κανονισμού 207/2009 προβλέπουν υπέρ του δικαιούχου σήματος μια προθεσμία χάριτος ώστε να ξεκινήσει την ουσιαστική χρήση του εν λόγω σήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί να επικαλεστεί το αποκλειστικό δικαίωμα το οποίο του απονέμει το σήμα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού αυτού, για το σύνολο των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωριστεί το εν λόγω σήμα, χωρίς να απαιτείται να αποδείξει τέτοια χρήση (απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, σκέψη 26).

38 Προκειμένου να διαπιστωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β′, του εν λόγω κανονισμού, αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του φερόμενου ως παραβάτη είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το επίμαχο σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται να εκτιμάται, κατά την πενταετία που έπεται της καταχωρίσεως του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκταση του αποκλειστικού δικαιώματος που παρέχεται βάσει της εν λόγω διατάξεως λαμβανομένων υπόψη των προϊόντων και των υπηρεσιών, όπως καλύπτονται από την καταχώριση του σήματος, και όχι σε σχέση με τη χρήση του σήματος αυτού στην οποία προέβη ο δικαιούχος κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα (απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, σκέψη 27).

39 Στο μέτρο που το άρθρο 9, παράγραφος 1, το άρθρο 15, παράγραφος 1, και το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 207/2009 αντιστοιχούν, κατ' ουσίαν, στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στο άρθρο 10, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, και στο άρθρο 12, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2008/95, η νομολογία αυτή μπορεί κάλλιστα να τύχει ανάλογης εφαρμογής για την ερμηνεία των τελευταίων αυτών διατάξεων.

40 Πρέπει να προστεθεί ότι το Δικαστήριο έχει διαπιστώσει ότι, μετά την παρέλευση της πενταετίας από της καταχωρίσεως του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκταση αυτού του αποκλειστικού δικαιώματος μπορεί να επηρεαστεί από τη διαπίστωση, κατόπιν ανταγωγής τρίτου ή άμυνας επί της ουσίας στο πλαίσιο αγωγής λόγω προσβολής, ότι ο δικαιούχος δεν έχει ακόμη κατά το χρονικό αυτό σημείο ξεκινήσει ουσιαστική χρήση του σήματός του για μέρος ή για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα (πρβλ. απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, σκέψη 28).

41 Όπως επισημαίνει, όμως, το αιτούν δικαστήριο, η υπόθεση της κύριας δίκης διαφέρει από εκείνη επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), καθόσον, ακριβώς, η υπόθεση της κύριας δίκης αφορά το ζήτημα της εκτάσεως του εν λόγω αποκλειστικού δικαιώματος μετά την παρέλευση της προθεσμίας χάριτος, ενώ έχει ήδη κηρυχθεί η έκπτωση από το δικαίωμα επί του σήματος.

42 Επομένως, πρέπει να εξετασθεί αν, στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/95, η έκπτωση από τα δικαιώματα που παρέχει το οικείο σήμα μπορεί να ασκεί επίδραση στη δυνατότητα του δικαιούχου του να προβάλει, μετά την παρέλευση της προθεσμίας χάριτος, προσβολές του παρεχόμενου από το σήμα αποκλειστικού δικαιώματος οι οποίες επήλθαν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής.

43 Συναφώς, αφενός, κατά την αιτιολογική σκέψη 6 της οδηγίας 2008/95, η οποία εκθέτει, μεταξύ άλλων, ότι «[τ]α κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα καθορισμού των αποτελεσμάτων της έκπτωσης ή της ακυρότητας των σημάτων», η εν λόγω οδηγία άφησε πλήρη ελευθερία στον εθνικό νομοθέτη ως προς τον καθορισμό της ημερομηνίας κατά την οποία η έκπτωση από το δικαίωμα επί σήματος παράγει τα αποτελέσματά της. Αφετέρου, από το άρθρο 11, παράγραφος 3, της εν λόγω οδηγίας προκύπτει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να αποφασίζουν αν επιθυμούν να προβλέψουν ότι, σε περίπτωση ανταγωγής με αίτημα την έκπτωση, ένα σήμα δεν μπορεί να προβληθεί εγκύρως σε δίκη αφορώσα προσβολή, αν αποδεικνύεται, μετά από ένσταση, ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να εκπέσει των δικαιωμάτων του δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 1, της ίδιας οδηγίας.

44 Εν προκειμένω και όπως τόνισε ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 79 των προτάσεών του, ο Γάλλος νομοθέτης επέλεξε να ορίσει ότι τα αποτελέσματα της εκπτώσεως από το δικαίωμα επί σήματος λόγω μη χρήσεως αρχίζουν να ισχύουν από της παρελεύσεως της πενταετίας από την καταχώρισή του. Επιπλέον, η απόφαση περί παραπομπής δεν περιέχει κανένα στοιχείο από το οποίο να μπορεί να συναχθεί ότι, κατά τον χρόνο των επίμαχων στην υπόθεση της κύριας δίκης πραγματικών περιστατικών, ο Γάλλος νομοθέτης είχε κάνει χρήση της ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 3, της οδηγίας 2008/95.

45 Εξ αυτού προκύπτει ότι η γαλλική νομοθεσία διατηρεί τη δυνατότητα του δικαιούχου του οικείου σήματος να προβάλει, μετά την παρέλευση της προθεσμίας χάριτος, προσβολές του παρεχόμενου από το σήμα αποκλειστικού δικαιώματος οι οποίες επήλθαν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής, ακόμη και αν ο εν λόγω δικαιούχος έχει κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του επί του σήματος.

46 Όσον αφορά τον καθορισμό της αποζημιώσεως, πρέπει να γίνει παραπομπή στην οδηγία 2004/48, και ειδικότερα στο άρθρο 13, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας αυτής, κατά το οποίο η εν λόγω αποζημίωση πρέπει να είναι «αντίστοιχη προς την πραγματική ζημία που υπέστη ο δικαιούχος [του σήματος]».

47 Καίτοι η μη χρήση σήματος δεν παρεμποδίζει, αφ' εαυτής, την επιδίκαση αποζημιώσεως συνδεόμενης με την τέλεση πράξεων προσβολής, γεγονός παραμένει ότι η περίσταση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της υπάρξεως και, ενδεχομένως, της εκτάσεως της ζημίας που υπέστη ο δικαιούχος και, ως εκ τούτου, του ποσού της αποζημιώσεως που μπορεί ενδεχομένως αυτός να αξιώσει.

48 Κατόπιν των ανωτέρω σκέψεων, στο υποβληθέν προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', το άρθρο 10, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 12, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2008/95, ερμηνευόμενα σε συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη 6 της οδηγίας, έχουν την έννοια ότι αφήνουν στα κράτη μέλη την ευχέρεια να επιτρέπουν να διατηρεί ο δικαιούχος σήματος, ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος των δικαιωμάτων του μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την καταχώριση του σήματος επειδή δεν έκανε ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο κράτος μέλος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία αυτό είχε καταχωρισθεί, το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη λόγω της χρήσεως, από τρίτον, πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της εκπτώσεως, παρόμοιου σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, δυνάμενου να οδηγήσει σε σύγχυση με το σήμα του.

Επί των δικαστικών εξόδων

49 Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του αιτούντος 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 (πέμπτο τμήμα) αποφαίνεται:

Το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', το άρθρο 10, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 12, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, 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, ερμηνευόμενα σε συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη 6 της οδηγίας, έχουν την έννοια ότι αφήνουν στα κράτη μέλη την ευχέρεια να επιτρέπουν να διατηρεί ο δικαιούχος σήματος, ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος των δικαιωμάτων του μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την καταχώριση του σήματος επειδή δεν έκανε ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο κράτος μέλος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία αυτό είχε καταχωρισθεί, το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη λόγω της χρήσεως, από τρίτον, πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της εκπτώσεως, παρόμοιου σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, δυνάμενου να οδηγήσει σε σύγχυση με το σήμα του.

(υπογραφές)