ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
F. G. JACOBS
της 2ας Απριλίου 1998 *

Η οδηγία περί σημάτων

1. Το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας περί σημάτων [1] απαγορεύει την καταχώριση ενός σήματος «εάν, λόγω της ταυτότητάς του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα».

2. Επομένως, προκειμένου να εμποδιστεί η καταχώριση ενός σήματος βάσει της διατάξεως αυτής, είναι ανάγκη να αποδειχθεί τόσο ότι το σήμα είναι ταυτόσημο ή όμοιο προς προγενέστερο όσο και ότι τα καλυπτόμενα από τα δύο σήματα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι ταυτόσημα ή παρόμοια.

3. Το Bundesgerichtshof (Ομοσπονδιακό Δικαστήριο) ζητεί να μάθει εάν, προκειμένου να εκτιμηθεί αν προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να θεωρηθούν ως παρόμοια κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη ο περισσότερο ή λιγότερο διακριτικός χαρακτήρας του προγενεστέρου σήματος, ειδικότερα δε η φήμη του.

4. Η οδηγία περί σημάτων εναρμονίζει τις εθνικές διατάξεις του δικαίου περί σημάτων που έχουν «την πλέον άμεση επίδραση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς» (τρίτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας). Κατ' αυτόν τον τρόπο, η εν λόγω οδηγία εναρμονίζει, μεταξύ άλλων, τους λόγους που συνεπάγονται την άρνηση καταχωρίσεως ή την ακύρωση της καταχωρίσεως εμπορικού σήματος (άρθρα 3 και 4) καθώς και τα παρεχόμενα από το σήμα δικαιώματα (άρθρα 5 επ.).

5. Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 1, της οδηγίας, τα κράτη μέλη υποχρεούνταν να έχουν θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας μέχρι τις 28 Δεκεμβίου 1991. Παρ' όλ' αυτά, με την απόφασή του 92/10/ΕΟΚ [2], το Συμβούλιο έκανε χρήση της εξουσίας που του έχει απονεμηθεί με το άρθρο 16, παράγραφος 2, και έδωσε παράταση για την εν λόγω εφαρμογή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992.

* Γλώσσα του πρωτοτύπου: η αγγλική.

1 — Πρώτη οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για τη προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1).

2 — ΕΕ 1992, L 6, σ. 35.

6. Το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας, που αφορά τη δυνατότητα καταχωρίσεως σήματος, προβλέπει ότι:

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

α) εάν είναι πανομοιότυπο με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα δηλώνεται ή είναι καταχωρισμένο είναι πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες προστατεύεται το προγενέστερο σήμα·

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

7. Ομοίως, το άρθρο 5, παράγραφος 1, το οποίο διασαφηνίζει τα παρεχόμενα από το σήμα δικαιώματα, ορίζει ότι:

«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 πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί·

β) σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το σήμα.»

8. Είναι δυνατό τα απολαύοντα φήμης σήματα να τυγχάνουν πρόσθετης προστασίας. Το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αρνούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την καταχώριση σήματος αν το σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο εθνικό σήμα το οποίο έχει φήμη, έστω κι αν τα αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση καταχωρίσεως του σήματος δεν είναι παρόμοια με εκείνα για τα

οποία έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα:

«Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι ένα σήμα δεν γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο εφόσον και κατά το μέτρο που:

α) το σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο εθνικό σήμα κατά την έννοια της παραγράφου 2 και πρόκειται να καταχωριστεί ή έχει καταχωριστεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον το προγενέστερο σήμα έχει φήμη στο κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται, η δε χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα, ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.»

9. Όταν το προγενέστερο σήμα είναι κοινοτικό σήμα προβλεπόμενο από τον κανονισμό περί κοινοτικού σήματος [3], το άρθρο 4, παράγραφος 3, της οδηγίας επιτρέπει να προβάλλεται ο ίδιος λόγος αντιρρήσεως στην καταχώριση από τον δικαιούχο προγενεστέρου κοινοτικού σήματος το οποίο έχει φήμη εντός της Κοινότητας. Αντίθετα προς ό,τι προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', το άρθρο 4, παράγραφος 3, υποχρεώνει τα κράτη μέλη, αντί απλώς να επιτρέπουν, να παρέχουν μια τέτοια προστασία.

10. Επιπλέον, το άρθρο 5, παράγραφος 2 (το οποίο αφορά τη χρήση, αντίθετα προς την καταχώριση, προγενεστέρου σήματος), παρέχει στα κράτη μέλη δυνατότητα ανάλογη προς αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α':

«Ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να προβλέπει ότι ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημείο πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί, εάν αυτό χαίρει φήμης μέσα στο κράτος μέλος και η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.»

11. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, μολονότι το ερώτημα αφορά σήματα με φήμη και τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και 5, παράγραφος 2, ειδικώς μνημονεύουν τέτοια σήματα, το Bundesgerichtshof κατέστησε σαφές ότι η επίμαχη εν προκειμένω διάταξη είναι το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', και τούτο για τους λόγους που παρατίθενται κατωτέρω [4].

3 — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, περί του κοινοτικού σήματος (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1).

4 — Βλ. κατωτέρω παράγραφο 26.

Πραγματικά περιστατικά

12. Στις 29 Ιουλίου 1986, η Pathe Communications Corporation (στο εξής: Pathe), εταιρία με έδρα της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κατέθεσε αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος CANNON προκειμένου να προσδιορίσει τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες: «ταινίες εγγεγραμένες σε βιντεοκασέτες (βιντεοκασέτες), παραγωγή, εκμίσθωση και προβολή ταινιών για κινηματογράφους και τηλεοπτικούς οργανισμούς».

13. Η εταιρία Canon Kabushiki Kaisha (στο εξής: CKK) άσκησε ανακοπή κατά της αιτήσεως αυτής για τον λόγο ότι κάτι τέτοιο αντέκειτο προς το δικό της λεκτικό σήμα Canon. Το σήμα αυτό είχε ήδη καταχωριστεί για, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα προϊόντα: «φωτογραφικές μηχανές, κάμερες και συσκευές προβολής· συσκευές τηλεοπτικής λήψεως και εγγραφής, συσκευές τηλεοπτικής αναμεταδόσεως, συσκευές τηλεοπτικής λήψεως και αναπαραγωγής συμπεριλαμβανομένων των συσκευών εγγραφής και προβολής επί ταινίας ή δίσκου».

14. Κατά τον χρόνο ασκήσεως της ανακοπής της CKK, δεν είχε εισέτι εκδοθεί η οδηγία περί σημάτων και, επομένως, ετύγχανε εφαρμογής ο σχετικός γερμανικός νόμος. Ο νόμος αυτός είναι γνωστός ως Warenzeichengesetz (στο εξής: WZG). Η οδηγία, η οποία εκδόθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1988 και της οποίας η μεταφορά έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1992 [5], μεταφέρθηκε εκπρόθεσμα στο γερμανικό δίκαιο με νόμο που εκδόθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1994. Οι κύριες διατάξεις του νόμου αυτού άρχισαν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 1995. Παρ' όλ' αυτά, το Bundesgerichtshof διευκρινίζει ότι η υπό κρίση υπόθεση πρέπει να κριθεί βάσει του ισχύοντος σήμερα νόμου με τον οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία. Ο νέος γερμανικός περί σημάτων νόμος καλείται Markengesetz και το Bundesgerichtshof διασαφηνίζει ότι το άρθρο του 9, παράγραφοι 1 και 2, αντιστοιχεί στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας.

15. Σύμφωνα με το Bundesgerichtshof, προκειμένου να γίνει νομική εκτίμηση, πρέπει να θεωρηθεί ότι τα δύο σημεία CANNON και Canon ηχούν ομοίως. Όμως, αυτά δεν ισχύουν για όμοια προϊόντα και υπηρεσίες. Το πρόβλημα που αντιμετώπισαν τα γερμανικά δικαστήρια έχει σχέση με το ζήτημα αν τα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες αυτών των δύο σημάτων μπορούν, παρ' όλ' αυτά, να θεωρηθούν ως παρόμοια.

16. Όταν οι γερμανικές αρχές εξέτασαν την αίτηση της Pathe, ο πρώτος εξεταστής θεώρησε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των δύο αντιδίκων εταιριών ήσαν οπωσδήποτε παρόμοια και, επομένως, αρνήθηκε την καταχώριση του σήματος CANNON. Ο δεύτερος εξεταστής ανέτρεψε την απόφαση και απέρριψε την ανακοπή για τον λόγο ότι δεν υφίστατο ομοιότητα. Η CKK προσέφυγε ενώπιον του Bundespatentgericht (Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Σημάτων), πλην όμως η

5 — Βλ. ανωτέρω παράγραφο 5.

σχετική προσφυγή της απορρίφθηκε με διάταξη της 6ης Απριλίου 1994. Κατόπιν τούτου, η CKK άσκησε αναίρεση ενώπιον του Bundesgerichtshof και, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, το εν λόγω δικαστήριο υπέβαλε την υπό κρίση αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως.

17. Το Bundespatentgericht απέρριψε το σχετικό αίτημα της CKK για τον λόγο ότι συμφώνησε με τον δεύτερο εξεταστή ότι δεν υφίστατο ομοιότητα, κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 4, σημείο 1, του WZG, μεταξύ των προϊόντων και υπηρεσιών των δύο αντιδίκων εταιριών. Σύμφωνα με την κρίση του εν λόγω δικαστηρίου, τέτοια ομοιότητα μπορεί να υφίσταται μόνον αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες εμφανίζουν, λόγω της οικονομικής τους σημασίας και του τρόπου χρήσεως, σημεία επαφής τόσο στενά, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τους συνήθεις τόπους κατασκευής και πωλήσεώς τους, ώστε είναι δυνατό να δημιουργηθεί στον μέσο αγοραστή η αντίληψη ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από την ίδια επιχείρηση. Η CKK διατείνεται ότι, τον Νοέμβριο του 1985, το 76,6 % του πληθυσμού γνώριζε το σήμα της, το δε Bundesgerichtshof εκτιμά ότι ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να θεωρηθεί ως σημαίνων ότι το σήμα Canon ήταν γνωστό σήμα. Παρ' όλ' αυτά, το Bundespatentgericht έκρινε ότι η φήμη του σήματος της CKK ήταν άσχετη με το ζήτημα της εκτιμήσεως της ομοιότητας των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών.

18. Το Bundespatentgericht επισήμανε ότι τα προϊόντα «βιντεοταινίες» που προσδιορίζονταν στην αίτηση της Pathe προσήγγιζαν πολύ προς τις «συσκευές τηλεοπτικής λήψεως και εγγραφής, συσκευές τηλεοπτικής αναμεταδόσεως, συσκευές τηλεοπτικής λήψεως και αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών εγγραφής και προβολής επί ταινίας ή δίσκου» που καλύπτονταν από το σήμα της CKK. Παρ' όλ' αυτά, έκρινε ότι οι δύο κατηγορίες προϊόντων δεν ήσαν παρόμοιες. Διαφωνώντας με την εκτίμηση του τριακοστού τμήματος του Bundespatentgericht σε ανάλογη διαδικασία, το εν λόγω δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι ταινίες σε βιντεοκασέτες ήσαν παρόμοιες προς τις τηλεοπτικές συσκευές που καλύπτονταν από το σήμα της CKK ή τις βιντεοκάμερες που αυτή διέθετε στο εμπόριο.

19. Το εν λόγω δικαστήριο εξήγησε ότι, ήδη από το 1989, έχει διαπιστώσει ότι, μεταξύ των παραγωγών βιντεοκασετών του βιομηχανικού καταλόγου Seibt του 1988, δεν υπήρχε ούτε ένας κατασκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών ψυχαγωγίας· συναφώς, όσον αφορά τις προεγγεγραμμένες βιντεοκασέτες, ουδεμία μεταβολή είχε επέλθει στο μεσολαβήσαν διάστημα τουλάχιστον όσον αφορά τις εγγεγραμμένες βιντεοκασέτες και από την έρευνα στα ειδικευμένα καταστήματα κατεφάνη ότι, στις πακεταρισμένες εγγεγραμμένες βιντεοκασέτες, δεν αναγραφόταν το όνομα κανενός κατασκευαστή τηλεοπτικών συσκευών ή μαγνητοσκοπίων. Κατόπιν τούτου, το Bundespatentgericht έκρινε ότι δεν ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι ο μέσος αγοραστής μπορούσε να σκεφθεί ότι οι εγγεγραμμένες βιντεοκασέτες και οι αντίστοιχες συσκευές εγγραφής και προβολής προέρχονταν από την ίδια επιχείρηση. Ακόμα και το κοινό ήταν επαρκώς πληροφορημένο για τις διαφορετικές συνθήκες που διέπουν την κατασκευή των εγγεγραμμένων κασετών και γνώριζε ότι βιντεοταινίες και μαγνητοσκόπια δεν προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή.

20. Το Bundespatentgericht απέκλεισε επίσης τη δυνατότητα υπάρξεως ομοιότητας μεταξύ των απαριθμουμένων στην αίτηση της Pathe

υπηρεσιών αναφορικώς με την «παραγωγή, εκμίσθωση και προβολή ταινιών για κινηματογράφους και τηλεοπτικούς οργανισμούς» και των συσκευών τηλεοπτικής λήψεως κ.λπ. που προστατεύονταν από το σήμα της CKK. Το Bundespatentgericht έκρινε ότι η χρησιμοποίηση καμερών και συσκευών προβολής για την παραγωγή και προβολή ταινιών δεν οδηγεί, σε επαρκή από πλευράς του περί σημάτων δικαίου βαθμό, στο συμπέρασμα ότι οι παραγωγοί των συσκευών αυτών παράγουν, εκμισθώνουν ή προβάλλουν επίσης τακτικά ταινίες.

21. Στο πλαίσιο της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της διατάξεως του Bundespatentgericht, η CKK ισχυρίστηκε ότι η θέση που έλαβε το Bundespatentgericht, ύστερα από τη μεταφορά στο γερμανικό δίκαιο της οδηγίας περί σημάτων, αναφορικά με την εκτίμηση της ομοιότητας προϊόντων και υπηρεσιών δεν είναι πλέον σωστή. Υποστηρίζει ότι το δικό της σήμα Canon είναι ένα φημισμένο και πασίγνωστο σήμα και ότι το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι βιντεοταινίες και οι συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής βιντεοταινιών διανέμονται μέσω των ιδίων σημείων πωλήσεως, θα έπρεπε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι υφίσταται ομοιότητα των καλυπτομένου από τα δύο σήματα προϊόντων και, ως εκ τούτου, κίνδυνος συγχύσεως του κοινού κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 1, σημείο 2, του Markengesetz [6].

6 — Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διάταξη αυτή αντιστοιχεί στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας.

Το προδικαστικό ερώτημα

22. Κατά συνέπεια, το Bundesgerichtshof υπέβαλε στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«Πρέπει κατά την εκτίμηση της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν να λαμβάνεται υπόψη ο διακριτικός χαρακτήρας, ειδικότερα η φήμη του προγενέστερου (κατά την ασκούσα επιρροή όσον αφορά την αρχαιότητα του μεταγενεστέρου σήματος ημερομηνία) σήματος, μεταξύ άλλων, κατά τέτοιο τόπο ώστε να μπορεί να γίνεται δεκτή η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ, και όταν τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν, για το κοινό, διαφορετικού τόπους καταγωγής (Herkunftsstätten);»

23. Το Bundesgerichtshof εξηγεί ότι η ουσία του προβλήματος έγκειται στο ζήτημα αν η έκδοση της οδηγίας περί σημάτων επιβάλλει στα γερμανικά δικαστήρια την υιοθέτηση διαφορετικής προσέγγισης όσον αφορά την εκτίμηση της ομοιότητας προϊόντων ή υπηρεσιών. Επομένως, το ανωτέρω δικαστήριο ζητεί να μάθει ποια κριτήρια πρέπει να εφαρμόσει για να εκτιμήσει την ομοιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας.

24. Στη διάταξη περί παραπομπής περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή της οδηγίας. Κατά τη μεταφορά της οδηγίας αυτής, ο Γερμανός νομοθέτης βασίστηκε στην αρχή ότι η έννοια της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών δεν μπορούσε να είναι ίδια με αυτήν του παλαιού νόμου. Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου για τον Markenrechtsreformgesetz (νόμος για τη μεταρρύθμιση του δικαίου περί σημάτων) αναφερόταν ότι δεν θα ήταν πλέον δυνατό, στο μέλλον, να γίνεται προσφυγή στην «στατική» έννοια της ομοιότητας που είχε αναπτυχθεί στην προγενέστερη νομοθεσία.

25. Βάσει της προγενέστερης νομοθεσίας, η ομοιότητα μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών έπρεπε να είναι αντικειμενική: επομένως, δεν υφίστατο καμιά προστασία βάσει της νομοθεσίας περί σημάτων όταν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν ήσαν αντικειμενικώς παρόμοια, και τούτο ασχέτως της ομοιότητας των σημάτων και ασχέτως της φήμης του προγενεστέρου σήματος. Σύμφωνα με νομικούς σχολιαστές, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβαίνει ύστερα από τη θέση της οδηγίας σε εφαρμογή: υφίσταται τώρα μια αντίστροφη αλληλοεπίδραση μεταξύ, αφενός, της ομοιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών και, αφετέρου της ομοιότητας των σημάτων και του διακριτικού χαρακτήρα του προγενεστέρου σήματος. Έτσι, όσο περισσότερο τα σήματα προσεγγίζουν το ένα το άλλο και το προγενέστερο σήμα έχει ισχυρό διακριτικό χαρακτήρα, τόσο λιγότερο χρειάζεται να καταδεικνύεται η ομοιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Bundesgerichtshof, τέτοια ερμηνεία σημαίνει ότι είναι πολύ ευχερέστερο, σε σχέση με την προγενέστερη γερμανική νομοθεσία, να καταδεικνύεται η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως.

26. Το Bundesgerichtshof αναγνωρίζει ότι, υπό ορισμένες περιστάσεις, όταν το προγενέστερο σήμα χαίρει φήμης, μπορεί να προστατεύεται, δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', της οδηγίας, ακόμα κι όσον αφορά διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες. Μολονότι η διάταξη αυτή είναι ενδοτικού χαρακτήρα, το Bundesgerichtshof εκθέτει ότι τέθηκε σε εφαρμογή στο γερμανικό δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 1, σημείο 3, του Markengesetz. Παρ' όλ' αυτά, το Bundesgerichtshof υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να γίνει διάκριση μεταξύ της εφαρμογής του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', και του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και τούτο εφόσον, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, η αρχική καταχώριση ενός σήματος για διαφορετικά προϊόντα δεν μπορεί, αυτή καθαυτή, να αποτελέσει αντικείμενο ανακοπής βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο α': ο ασκών ανακοπή μπορεί μόνο να ασκήσει αγωγή ζητώντας την ακύρωση του σήματος εφόσον αυτό έχει καταχωριστεί ή να κινήσει διαδικασία για προσβολή των δικών του επί του σήματος δικαιωμάτων, και τούτο με βάση τη σκέψη ότι η διαδικασία καταχωρίσεως θα έπρεπε να γίνεται κατά τρόπο αφηρημένο και συστηματικό. Εξάλλου, το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', αποτελεί λόγο αρνήσεως καταχωρίσεως ενός σήματος. Το ζήτημα αν η συγκεκριμένη χρήση ενός σήματος καλύπτεται από το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', ή από το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', έχει, όπως είναι επόμενο, μεγάλη πρακτική σημασία.

Η σημασία της έννοιας «σύγχυση»

27. Με το υποβληθέν ερώτημα ζητείται κατ' ουσίαν να διασαφηνιστεί αν πρέπει να γίνεται δεκτή η ύπαρξη κινδύνου [7] έστω κι αν

7 — Στο γερμανικό κείμενο της οδηγίας γίνεται χρήση των όρων «κίνδυνος συγχύσεως» ενώ στο αγγλικό κείμενο αναφέρεται «πιθανότητα συγχύσεως» (likelihood of confusion).

το κοινό συνδέει τα προϊόντα ή υπηρεσίες με διαφορετικές καταγωγές. Το Δικαστήριο έχει ήδη εξετάσει, με την απόφασή του της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-251/95, SABEL [8], τη σημασία του όρου «σύγχυση» κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας.

28. Η υπόθεση εκείνη είχε σχέση με την ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, στο μέτρο που στη διάταξη αυτή γίνεται μνεία περί «κινδύνου συγχύσεως του κοινού ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα». Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι είχε υποστηριχθεί ότι «ο κίνδυνος συσχετίσεως περιλαμβάνει συνεπώς τρεις τυπικές περιπτώσεις: πρώτον, την περίπτωση κατά την οποία το κοινό συγχέει το σημείο και το οικείο σήμα (κίνδυνος άμεσης συγχύσεως)· δεύτερον, την περίπτωση κατά την οποία το κοινό συνδέει τους δικαιούχους του σημείου και του σήματος και τους συγχέει (κίνδυνος έμμεσης συγχύσεως ή συσχετίσεως)· τρίτον, την περίπτωση κατά την οποία το κοινό προβαίνει σε προσέγγιση του σημείου και του σήματος, δεδομένου ότι η πρόσληψη του σημείου αφυπνίζει την ανάμνηση του σήματος, χωρίς ωστόσο να τα συγχέει (κίνδυνος συσχετίσεως κατά κυριολεξία)» [9].

29. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ήταν, επομένως, ανάγκη να καθοριστεί «αν το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', μπορεί να τύχει εφαρμογής όταν δεν υφίσταται κίνδυνος άμεσης ή έμμεσης συγχύσεως, αλλά μόνον κίνδυνος συσχετίσεως κατά κυριολεξία» [10]. Το Δικαστήριο κατέληξε ότι: «Το γράμμα της διατάξεως αυτής αποκλείει συνεπώς τη δυνατότητα εφαρμογής της αν δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως του κοινού.» [11] Κατ' αυτόν τον τρόπο, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «η απλή συσχέτιση μεταξύ δύο σημάτων στην οποία μπορεί να προβεί το κοινό μέσω της συμπτώσεως του εννοιολογικού περιεχομένου τους δεν αρκεί, αυτή και μόνον, για να συναχθεί η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως» [12] κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β'.

30. Επομένως, ελλείψει, εν προκειμένω, κινδύνου να υποθέσει το κοινό την ύπαρξη κάποιου εμπορικού συνδέσμου μεταξύ των σημάτων Canon και CANNON, δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας. Παρ' όλ' αυτά, η Επιτροπή θεωρεί ότι το προδικαστικό ερώτημα αναφέρεται στο προσδιοριστικό στοιχείο των διαφορετικών «τόπων καταγωγής» των προϊόντων ή υπηρεσιών· είναι δυνατόν η έννοια αυτή να αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίδεται στον τόπο κατασκευής των εν λόγω προϊόντων από τη σχετική με τα σήματα προγενέστερη γερμανική νομοθεσία. Συναφώς, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αρκεί να καταδειχθεί απλώς η ανυπαρξία κινδύνου συγχύσεως του κοινού ως προς τους τόπους παραγωγής των προϊόντων ή προελεύσεως των παρεχομένων υπηρεσιών: αν το κοινό, μολονότι αναγνωρίζει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν διαφορετικούς τόπους καταγωγής, είναι δυνατό να πιστεύει στην ύπαρξη κάποιου συνδέσμου μεταξύ των δύο εταιριών, τότε θα υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως κατά την έννοια της οδηγίας.

8 — Συλλογή 1997, σ. I-6191.
9 — Σκέψη 16 της αποφάσεως.
10 — Σκέψη 17 της αποφάσεως.
11 — Σκέψη 18 της αποφάσεως.
12 — Διατακτικό της αποφάσεως.

Η εκτίμηση της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων υπηρεσιών

31. Η ουσία της επιχειρηματολογίας στην υπό κρίση υπόθεση επικεντρώνεται στο ζήτημα αν είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη ο περισσότερο ή λιγότερο έντονος διακριτικός χαρακτήρας ενός σήματος, και ειδικότερα η φήμη του, προκειμένου να εκτιμηθεί αν προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να θεωρηθούν ως παρόμοια κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β'. Με άλλα λόγια, μπορεί να θεωρηθεί ότι προϊόντα ή υπηρεσίες είναι παρόμοια στην περίπτωση σημάτων των οποίων ο διακριτικός χαρακτήρας είναι ιδιαίτερα έντονος, και τούτο ενώ τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες δεν θα θεωρούνταν παρόμοια σε σχέση με άλλα, έχοντα λιγότερο έντονο διακριτικό χαρακτήρα, σήματα; Μήπως το κριτήριο εκτιμήσεως της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών πρέπει να είναι αντικειμενικό (δηλαδή άσχετο με τη φύση των εν λόγω σημάτων);

32. Κάθε σήμα, για να επιτελεί τη λειτουργία του, πρέπει να έχει διακριτικό χαρακτήρα· σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3, στοιχείο β', της οδηγίας, δεν μπορούν να καταχωριστούν τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα και, αν καταχωριστούν, είναι δυνατό να κηρυχθούν άκυρα. Όμως, ο διακριτικός χαρακτήρας μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονος. Ένα σήμα μπορεί να είναι ιδιαζόντως διακριτικό είτε επειδή είναι παγκοίνως γνωστό είτε επειδή είναι ασύνηθες. Όσο περισσότερο ένα σήμα είναι παγκοίνως γνωστό ή ασύνηθες, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος συγχύσεως για τους καταναλωτές που θα μπορούσαν να πιστέψουν στην ύπαρξη εμπορικού συνδέσμου μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών που φέρουν το ίδιο ή παρόμοιο σήμα. Όπως παρατήρησε το Δικαστήριο στην απόφασή του SABEL, «ο κίνδυνος συγχύσεως είναι τόσο μεγαλύτερος όσο σημαντικότερη είναι η διακριτική δύναμη του προγενέστερου σήματος» [13]. Όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι, στην υπόθεση εκείνη, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην υπό κρίση υπόθεση, δεν αμφισβητούνταν ότι τουλάχιστον ορισμένα από τα καλυπτόμενα από τα επίμαχα σήματα προϊόντα ήσαν όμοια· το ζήτημα ήταν αν τα επίμαχα σήματα, σε αντίθεση με τα προϊόντα, ήσαν αρκούντως παρόμοια ώστε να υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως.

33. Η CKK, η Γαλλική Κυβέρνηση και η Επιτροπή συμμερίζονται την άποψη ότι ο περισσότερο ή λιγότερο έντονος διακριτικός χαρακτήρας ενός σήματος αποτελεί το κατάλληλο στοιχείο για να κρίνεται η ομοιότητα μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών. Κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, η Ιταλική Κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι η έννοια της ομοιότητας είναι πολύ αόριστη για να μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικώς επί αντικειμενικών στοιχείων.

34. Οι ανωτέρω παρέπεμψαν στη δέκατη αιτιολογική σκέψη του προοιμίου της οδηγίας όπου ορίζεται:

«(...) η έννοια της ομοιότητας πρέπει οπωσδήποτε να ερμηνεύεται σε σχέση με τον κίνδυνο σύγχυσης· ότι ο κίνδυνος σύγχυσης, η εκτίμηση του οποίου εξαρτάται από πολυάριθμους παράγοντες και, ιδίως, από

13 — Που έχει προπαρατεθεί στην υποσημείωση 8, σκέψη 24.

το κατά πόσον είναι γνωστό το σήμα στην αγορά [14], από την ενδεχόμενη συσχέτιση με το χρησιμοποιούμενο ή καταχωρισμένο σημείο [15] και από το βαθμό ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προσδιοριζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, αποτελεί την ειδική προϋπόθεση της προστασίας· ότι τα μέσα με τα οποία μπορεί να διαπιστώνεται ο κίνδυνος σύγχυσης, και ιδίως το βάρος της απόδειξης, υπόκεινται στους εθνικούς δικονομικούς κανόνες τους οποίους δεν θίγει η παρούσα οδηγία».

35. Η CKK και η Γαλλική Κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι απ' αυτή την αιτιολογική σκέψη, ειδικότερα δε τη φράση «η έννοια της ομοιότητας πρέπει οπωσδήποτε να ερμηνεύεται σε σχέση με τον κίνδυνο σύγχυσης», καταδεικνύεται ότι το κριτήριο της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών δεν πρέπει να θεωρείται ως αντικειμενικό κριτήριο.

36. Η CKK υποστηρίζει επίσης ότι είναι καλύτερα να εμποδίζεται η καταχώριση, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', ενός σήματος παρά να επιτρέπεται αυτή αρχικώς και στη συνέχεια να προβάλλεται, μέσω άλλων διατάξεων, αντίρρηση στη χρησιμοποίησή του. Η CKK θεωρεί ότι οι ενδιαφερόμενοι υπόκεινται σε λιγότερα έξοδα στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ανακοπής και μπορούν να προβάλλουν τα δικαιώματά τους εντονότερα και αποτελεσματικότερα απ' ό,τι στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας.

37. Αντιθέτως, η Pathe και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συνηγορούν υπέρ μιας αντικειμενικής και αυτόνομης εκτιμήσεως της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών (με άλλα λόγια, μιας εκτιμήσεως όπου δεν θα λαμβάνεται υπόψη η φύση ή η φήμη του προγενέστερου σήματος). Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζει ότι η απαίτηση, κατά το στάδιο της καταχωρίσεως ενός σήματος, να λαμβάνεται υπόψη η φήμη του προγενεστέρου σήματος, και τούτο προκειμένου να εκτιμάται η ομοιότητα των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, θα είχε ως αποτέλεσμα να επιβάλλεται στους εξεταστές αδικαιολόγητος φόρτος ενώ, ταυτόχρονα, θα παρατείνεται σημαντικώς η διαδικασία καταχωρίσεως. Η Pathe υποστηρίζει επίσης ότι θα προέκυπταν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις διαδικασίες καταχωρίσεως.

38. Επιπλέον, η Pathe υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση μιας ευκαμψίας όσον αφορά τον προσδιορισμό παρομοίων προϊόντων ή υπηρεσιών θα συνεπαγόταν ανασφάλεια δικαίου. Ένα από τα τελευταία επιχειρήματα που προέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι, σε περίπτωση που το ζήτημα του κινδύνου συγχύσεως επρόκειτο να εξεταστεί προκειμένου να αποφασιστεί εάν προϊόντα ή υπηρεσίες ήσαν παρόμοια, θα ήταν άσκοπο να τεθεί ως προϋπόθεση η ύπαρξη τέτοιας ομοιότητας: το μόνο πρόβλημα θα ήταν αν υφίσταται ή όχι κίνδυνος συγχύσεως· εάν υπήρξε τέτοια πρόθεση, η οδηγία θα είχε διαφορετική διάρθρωση.

39. Πιστεύω ότι το αποφασιστικό στοιχείο που θα επιτρέψει την επίλυση του προβλήματος είναι η δήλωση που περιλαμβάνεται στη δέκατη αιτιολογική σκέψη του προοιμίου της οδηγίας, συγκεκριμένα ότι η εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως εξαρτάται

14 — Υποσημείωση άνευ σημασίας για το ελληνικό κείμενο των προτάσεων.

15 — Υποσημείωση άνευ σημασίας για το ελληνικό κείμενο των προτάσεων.

κυρίως από την αναγνώριση του σήματος. Τοποθετημένη στο πλαίσιο της, η δήλωση αυτή έχει ως εξής:

«ότι η προστασία που παρέχει το καταχωρισμένο σήμα, της οποίας σκοπός είναι ιδίως η διασφάλιση της αρχικής λειτουργίας του σήματος, είναι απόλυτη σε περίπτωση ταυτότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών· ότι η προστασία ισχύει επίσης σε περίπτωση ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών· ότι η έννοια της ομοιότητας πρέπει οπωσδήποτε να ερμηνεύεται σε σχέση με τον κίνδυνο σύγχυσης· ότι ο κίνδυνος σύγχυσης, η εκτίμηση του οποίου εξαρτάται από πολύαριθμους παράγοντες, και ιδίως από το κατά πόσον είναι γνωστό το σήμα στην αγορά, από την ενδεχόμενη συσχέτιση με το χρησιμοποιούμενο ή καταχωρισμένο σημείο, από το βαθμό ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προσδιοριζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, αποτελεί την ειδική προϋπόθεση της προστασίας (...)».

Από τη δήλωση αυτή σαφώς προκύπτει ότι, μολονότι το κατά πόσον είναι γνωστό το σήμα δεν μνημονεύεται ειδικώς στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, αποτελεί ωστόσο το κατάλληλο στοιχείο προκειμένου να κριθεί αν υφίσταται αρκετή ομοιότητα ώστε να υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως.

40. Η θέση αυτή επιρρωννύεται επίσης από την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση SABEL, όπου τούτο αποφάνθηκε ότι «ο κίνδυνος συγχύσεως πρέπει (...) να εκτιμάται συνολικά, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που ασκούν επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση» [16]. Βεβαίως, γεγονός είναι ότι η κρίση αυτή έγινε σε διαφορετική αλληλουχία: το Δικαστήριο εξέτασε το ζήτημα αν εννοιολογική ομοιότητα των σημάτων αρκεί για τη δημιουργία συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', και τούτο στο πλαίσιο μιας καταστάσεως όπου τα επίμαχα προϊόντα ήταν σαφώς όμοια. Παρ' όλ' αυτά, η κρίση αυτή είναι γενικής εφαρμογής.

41. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προσπαθεί να ανατρέψει το επιχείρημα ότι η δέκατη αιτιολογική σκέψη του προοιμίου της οδηγίας στηρίζει μια συνολική προσέγγιση. Η εν λόγω κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτή η αιτιολογική σκέψη σημαίνει απλώς ότι, για την εκτίμηση της ομοιότητας, πρέπει να δίδεται σημασία στο αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες είναι δυνατό να συνεπάγονται σύγχυση για το κοινό το οποίο ωθείται στο να θεωρήσει ότι έχουν την ίδια εμπορική καταγωγή και ότι, στο πλαίσιο αυτής της εκτιμήσεως της ομοιότητας, δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η φήμη του προγενεστέρου σήματος.

42. Όμως, η εξήγηση αυτή απαιτεί η αιτιολογική σκέψη να νοηθεί ως σημαίνουσα ότι, καίτοι το ζήτημα της συγχύσεως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να εκτιμάται η ομοιότητα μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών, ωστόσο ένα από τα στοιχεία του κριτηρίου της εκτιμήσεως της συγχύσεως, συγκεκριμένα δε «το κατά πόσον είναι γνωστό» το προγενέστερο «σήμα στην αγορά» (στοιχείο που ρητώς μνημονεύεται στην αιτιολογική σκέψη), δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο αυτής της εκτιμήσεως. Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ κατ' αυτόν τον τρόπο την αιτιολογική σκέψη. (Η

16 — Που έχει προπαρατεθεί στην υποσημείωση 8, σκέψη 22.

φράση «το κατά πόσον είναι γνωστό το σήμα στην αγορά» αναφέρεται κατά τη γνώμη μου στον βαθμό διακριτικότητας του σήματος: π.χ. αν αυτό αναγνωρίζεται ευχερώς από το κοινό, είτε λόγω της εγγενώς ασυνήθους φύσεώς του είτε λόγω της φήμης του).

43. Εξάλλου, οι κίνδυνοι επιμηκύνσεως της διαδικασίας καταχωρίσεως που θα συνεπαγόταν η εξέταση της φήμης ενός προγενεστέρου σήματος δεν νομίζω ότι είναι τόσο σοβαροί όσο αφήνουν να νοηθεί η Pathe και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Γαλλική Κυβέρνηση ανέφερε κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση ότι, σύμφωνα με την δική της πείρα, τέτοια εξέταση θα συνεπαγόταν την αδικαιολόγητη επιμήκυνση ή περιπλοκή της διαδικασίας. Πράγματι, είναι δυνατό να λειτουργήσει υπέρ της ασφάλειας δικαίου το να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταχωρίζονται σήματα των οποίων η χρησιμοποίηση θα μπορούσε επιτυχώς να αμφισβητηθεί. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι από τη δέκατη αιτιολογική σκέψη του προοιμίου της οδηγίας καταφαίνεται ότι, στο πλαίσιο της εκτιμήσεως του κινδύνου συγχύσεως μεταξύ δύο σημάτων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η φήμη ενός σήματος, έστω κι αν αυτή δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της εκτιμήσεως της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων ή των υπηρεσιών. Επιπλέον, η υπηρεσία καταχωρίσεως του κοινοτικού σήματος θα υποχρεωθεί να εξετάζει συχνά το ζήτημα της φήμης ενός σήματος εφόσον ο σχετικός με το κοινοτικό σήμα κανονισμός περιλαμβάνει διάταξη ανάλογη προς αυτήν του άρθρου 4, παράγραφος 4, σημείο α', της οδηγίας. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού αυτού, ο δικαιούχος προγενεστέρου σήματος το οποίο χαίρει φήμης μπορεί να αντιτίθεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στην καταχώριση πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι παρόμοια. Τούτο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα πρακτικά προβλήματα που θα συνεπαγόταν η επιβαλλόμενη στις επιφορτισμένες με την καταχώριση αρχές υποχρέωση να εξετάζουν τη φήμη ενός σήματος δεν είναι τόσο σημαντικά όπως έχει υποστηριχθεί.

44. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, μολονότι, κατά τη γνώμη μου, είναι ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός στον οποίο ένα σήμα είναι γνωστό προκειμένου να κρίνεται αν υφίσταται επαρκής ομοιότητα ώστε να δημιουργείται σύγχυση, πρέπει να δοθεί όλως ιδιαίτερη βαρύτητα στην προϋπόθεση της υπάρξεως ομοιότητας, τόσο για την εκτίμηση της ομοιότητας των σημάτων όσο και για την εκτίμηση της ομοιότητας των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών. Επομένως, δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι, λόγω της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, δεν είναι πλέον ανάγκη, στην περίπτωση σήματος του οποίου ο διακριτικός χαρακτήρας είναι ιδιαζόντως έντονος, να αποδεικνύεται η ομοιότητα των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Για την εκτίμηση της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών χρήσιμο είναι να γίνεται αναφορά στους παράγοντες που έχουν υποδειχθεί από τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας.

45. Σύμφωνα με την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, για την εκτίμηση της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

α) οι αντίστοιχες χρήσεις των προϊόντων ή υπηρεσιών·

β) οι χρήστες των αντιστοίχων προϊόντων ή υπηρεσιών·

γ) η φύση των προϊόντων ή των σχετικών με τις υπηρεσίες πράξεων·

δ) οι εμπορικοί δίαυλοι μέσω των οποίων τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες φθάνουν στην αγορά·

ε) στην περίπτωση των διατιθεμένων αγαθών εντός καταστημάτων αυτοεξυπηρετήσεως (self-serve), σε ποιο μέρος του υπερκαταστήματος μπορούν, στην πράξη, να ανευρίσκονται, και ειδικότερα, αν μπορούν να ανευρίσκονται στα ίδια ή σε διαφορετικά ράφια·

στ) ο βαθμός τον οποίο τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι ανταγωνιστικά: στην εξέταση αυτή είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι ταξινομήσεις αυτών από τους επιχειρηματίες, π.χ. αν οι εταιρίες ερευνών της αγοράς, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, εργάζονται για τη βιομηχανία, κατατάσσουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες στον ίδιο ή διαφορετικούς τομείς [17].

17 — Αυτός ο κατάλογος προκύπτει από την απόφαση του High Court, στην υπόθεση British Sugar Plc κατά James Robertson & Sons Ltd, της 23ης Μαΐου 1996, [1996] RPC 281.

46. Μολονότι αναγνωρίζει ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου παρατήρησε, κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, ότι από τον κατάλογο αυτό προκύπτει, παρ' όλ' αυτά, ένας κοινός παρανομαστής που θα έπρεπε να ανευρίσκεται σε όλους τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών: συγκεκριμένα ότι οι παράγοντες έχουν σχέση με τα ίδια τα αγαθά ή υπηρεσίες.

47. Ομοίως, η Γαλλική Κυβέρνηση θεωρεί ότι, για την εκτίμηση της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών, στους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πρέπει να περιλαμβάνονται η φύση των προϊόντων ή υπηρεσιών, ο προορισμός τους και η πελατεία τους, η συνήθης χρησιμοποίησή τους και ο συνήθης τρόπος διανομής τους.

48. Η χρησιμοποίηση αυτών των «αντικειμενικών» παραγόντων για την εκτίμηση της ομοιότητας δεν εμποδίζει, παρ' όλ' αυτά, κατά την άποψή μου, το να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός στον οποίο είναι γνωστό ένα σήμα όταν κρίνεται το αν υφίσταται επαρκής ομοιότητα συνεπαγόμενη κίνδυνο συγχύσεως.

49. Στην άποψη αυτή μπορεί να αντιταχθεί το ότι όσο περισσότερο το κριτήριο εκτιμήσεως της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 4,

παράγραφος 1, στοιχείο β, είναι απλό και αντικειμενικό, τόσο λιγότερο οι εθνικές υπηρεσίες καταχωρίσεως σημάτων ή τα δικαστήρια των κρατών μελών θα έχουν την τάση να υιοθετούν διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς τον κίνδυνο συγχύσεως που θα δημιουργούσε συγκεκριμένο σήμα. Τούτο θα ήταν συνεπές προς τον σκοπό της οδηγίας περί εναρμονίσεως των εθνικών περί σημάτων νομοθεσιών.

50. Αναγνωρίζω ότι ένα εύκαμπτο κριτήριο εκτιμήσεως της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες μιας τέτοιας ομοιότητας σε διάφορα κράτη μέλη. Πράγματι ένα νέο σήμα μπορεί, αντίθετα προς την άποψη ορισμένων κρατών μελών, να μη διέπεται, σ' ένα κράτος μέλος, από το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, και τούτο απλώς και μόνο διότι στο κράτος αυτό θεωρείται ότι, παρά τη φήμη του προγενεστέρου σήματος και τον κίνδυνο συγχύσεως, τα προϊόντα ή υπηρεσίες δεν είναι αρκετά παρόμοια. Όμως, σε μια τέτοια περίπτωση, το γεγονός ότι το προγενέστερο σήμα χαίρει φήμης μπορεί κάλλιστα να συνεπάγεται, αντί τούτου, την εφαρμογή, εντός αυτού του κράτους μέλους, των διατάξεων του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', ή του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας (σχετικά με την προστασία σήματος όσον αφορά μη παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες). Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, όλα τα κράτη μέλη προτίμησαν τη δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α' [18]. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα σε όλα τα κράτη μέλη (δηλαδή η απαγόρευση ή ακύρωση καταχωρίσεως σήματος ή ακόμη η απαγόρευση χρησιμοποιήσεώς του) θα ήταν συχνά το ίδιο.

51. Ως τελική παρατήρηση θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν θεωρώ άδικο να τυγχάνει ο δικαιούχος σήματος προστασίας καλύπτουσας μια σειρά προϊόντων ευρύτερη αυτής για την οποία καταχωρίστηκε το σήμα. Δεν είναι λογικό να απαιτείται από τον δικαιούχο του σήματος να καταχωρίσει τούτο για όλους τους τύπους προϊόντων για τους οποίους η χρησιμοποίησή του θα ήταν δυνατό να συνεπάγεται κίνδυνο συγχύσεως, και τούτο εφόσον είναι δυνατό να μη χρησιμοποιήσει το σήμα του για τέτοια προϊόντα· πράγματι, τα σήματα που έχουν καταχωριστεί για προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί είναι δυνατό να διαγράφουν από το σχετικό μητρώο πέντε έτη ύστερα από την παύση χρησιμοποιήσεως του σήματος [19]. Επιπλέον, το κριτήριο της συγχύσεως διασφαλίζει ότι, κατά την καταχώριση ενός σήματος για ορισμένη κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών, ο δικαιούχος αυτού δεν θα προστατεύεται, για αυτόν τον λόγο, σε σχέση με ευρύτατη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Δεν πρέπει η έννοια της συγχύσεως να τυγχάνει ευρύτατης εφαρμογής εφόσον, όπως παρατήρησα στις προτάσεις μου στην υπόθεση SABEL [20], η ευρεία ερμηνεία θα ήταν αντίθετη προς τον σκοπό της οδηγίας που έγκειται στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Όμως, όταν υφίσταται πραγματικός και δεόντως διαπιστωμένος κίνδυνος συγχύσεως, είναι, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο δικαιολογημένο αλλά και απαραίτητο να προστατεύονται τόσο ο καταναλωτής όσο και ο δικαιούχος του σήματος διά της απαγορεύσεως καταχωρίσεως μεταγενεστέρου σήματος, έστω και για προϊόντα ή υπηρεσίες παρόμοια προς αυτά για τα οποία δεν έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα.

18 — Δήλωση της Επιτροπής κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση της 13ης Ιανουαρίου 1998 στην υπόθεση C-63/97, BMW.

19 — Βλ. τα άρθρα 10 έως 12 της οδηγίας.

20 — Που έχει προπαρατεθεί στην υποσημείωση 8, παράγραφοι 50 και 51.

Πρόταση

52. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνω να δοθεί στο υποβληθέν από το Bundesgerichtshof προδικαστικό ερώτημα η εξής απάντηση:

«Για την εκτίμηση της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών που δύο σήματα προσδιορίζουν, κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη ο διακριτικός χαρακτήρας, ειδικότερα δε η φήμη του προγενεστέρου σήματος, προκειμένου να κρίνεται αν υφίσταται αρκετή ομοιότητα δυνάμενη να δημιουργήσει κίνδυνο συγχύσεως. Παρ' όλ' αυτά, κίνδυνος συγχύσεως, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, υφίσταται μόνον αν πιθανολογείται ότι το κοινό θα νομίσει πεπλανημένως ότι υφίσταται κάποια εμπορική σχέση μεταξύ των προμηθευτών των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών.»