ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)
της 22ας Νοεμβρίου 2007 *

Στην υπόθεση C-328/06,

με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Ισπανία) με απόφαση της 17ης Ιουλίου 2006, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 27 Ιουλίου 2006, στο πλαίσιο της δίκης

Alfredo Nieto Nuño

κατά

Leonci Monlleó Franquet,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δεύτερο τμήμα),

συγκείμενο από τους C. W. A. Timmermans, πρόεδρο τμήματος, L. Bay Larsen (εισηγητή), J. Makarczyk, P. Kūris και J.-C. Bonichot, δικαστές,

* Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική.

γενικός εισαγγελέας: P. Mengozzi
γραμματέας: R. Grass

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

— ο L. Monlleó Franquet, εκπροσωπούμενος από τους C. Arcas Hernández, procurador, και C. Cardelús de Balle, abogado,

— η Γαλλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τους G. de Bergues και J.-C. Niollet,

— η Ιταλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον I. M. Braguglia, επικουρούμενο από τον P. Gentili, avvocato dello Stato,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τους R. Vidal Puig και W. Wils,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2007,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1 Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 4 της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 40, σ. 1, στο εξής: οδηγία).

2 Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ του A. Nieto Nuño, δικαιούχου του καταχωρισμένου σήματος FINCAS TARRAGONA, το οποίο καλύπτει διάφορες δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων, και του L. Monlleó Franquet, κτηματομεσίτη στην Tarragona (Ισπανία), ως προς τη χρήση, εκ μέρους του L. Monlleó Franquet, για την επαγγελματική δραστηριότητά του, του προγενεστέρου μη καταχωρισμένου σήματος FINCAS TARRAGONA, στα καστιλλιάνικα, ή FINQUES TARRAGONA, στα καταλανικά.

Το νομικό πλαίσιο

Η κοινοτική νομοθεσία

3 Το άρθρο 4 της οδηγίας, που τιτλοφορείται «Περαιτέρω λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας όσον αφορά συγκρούσεις με προγενέστερα δικαιώματα», ορίζει:

«1. 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 του πανομοιότυπου ή παρεμφερούς χαρακτήρα του με το προγενέστερο σήμα και λόγω του πανομοιότυπου ή παρεμφερούς χαρακτήρα 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. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως "προγενέστερα σήματα" νοούνται:

[...]

δ) τα σήματα τα οποία, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του σήματος ή, ενδεχομένως, κατά την ημερομηνία προτεραιότητας που προβάλλεται προς υποστήριξη της αίτησης του σήματος, είναι "παγκοίνως γνωστά" στο οικείο κράτος μέλος, κατά την έννοια του άρθρου 6α της Σύμβασης των Παρισίων.

[...]

4. 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:

[...]

β) δικαιώματα επί μη καταχωρισμένου σήματος ή άλλου χρησιμοποιουμένου στις συναλλαγές διακριτικού σημείου έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του μεταγενέστερου σήματος ή, ενδεχομένως, πριν από την ημερομηνία προτεραιότητας που προβάλλεται προς υποστήριξη της αίτησης του μεταγενέστερου σήματος και αυτό το μη καταχωρισμένο σήμα ή αυτό το άλλο σημείο παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος·

[...]»

4 Το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας, που τιτλοφορείται «Περιορισμός των αποτελεσμάτων του σήματος», ορίζει:

«Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος εάν το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται από τον νόμο του κράτους για το οποίο πρόκειται και η χρήση του γίνεται μέσα στα εδαφικά όρια στα οποία αναγνωρίζεται.»

Η Σύμβαση των Παρισίων

5 Το άρθρο 6α της Συμβάσεως για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι στις 20 Μαρτίου 1883, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στη Στοκχόλμη στις 14 Ιουλίου 1967, τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, τόμος 828, αριθ. 11851, σ. 305, στο εξής: Σύμβαση των Παρισίων) και δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ορίζει:

«Σήματα: παγκοίνως γνωστά σήματα

1) Αι χώραι της Ενώσεως υποχρεούνται είτε αυτεπαγγέλτως, εφόσον η νομοθεσία της χώρας επιτρέπει τούτο, είτε τη αιτήσει του ενδιαφερομένου να απορρίψωσιν ή ακυρώσωσι την καταχώρισιν και να απαγορεύσωσι την χρήσιν εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος, όπερ αποτελεί αναπαράστασιν, απομίμησιν ή παραποίησιν, δυναμένην να δημιουργήσει σύγχυσιν, σήματος όπερ η αρμοδία αρχή της χώρας καταχωρίσεως ή χρήσεως ήθελε κρίνει ότι είναι παγκοίνως γνωστόν εν αυτή ως ανήκον ήδη εις πρόσωπον, το οποίον απολαύει των πλεονεκτημάτων της παρούσης συμβάσεως και χρησιμοποιούμενον επί των αυτών ή παρομοίων προϊόντων. Αι διατάξεις αύται εφαρμόζονται και εν τη περιπτώσει, καθ' ην το ουσιώδες μέρος του σήματος αποτελεί αναπαράστασιν ενός τοιούτου παγκοίνως γνωστού σήματος ή απομίμησιν δυναμένην να δημιουργήση σύγχυσιν μετά τούτου.

2) Προθεσμία πέντε τουλάχιστον ετών από της χρονολογίας της καταχωρίσεως δέον να παρασχεθή δια την αίτησιν διαγραφής ενός τοιούτου σήματος. Αι χώραι της Ενώσεως έχουσι την ευχέρειαν να προβλέψωσι μιαν προθεσμίαν εντός της οποίας δύναται να ζητηθή η απαγόρευσις της χρήσεως ενός τοιούτου σήματος.

3) Ουδεμία προθεσμία θέλει ταχθή προκειμένου περί διαγραφής ή απαγορεύσεως της χρήσεως σημάτων κατατεθέντων ή χρησιμοποιουμένων κακή τη πίστει.»

Η εθνική νομοθεσία

6 Το άρθρο 6 του ισπανικού νόμου περί σημάτων 17/2001 (Ley de Marcas Española 17/2001), της 7ης Δεκεμβρίου 2001, έχει ως εξής:

«1. Δεν γίνονται δεκτά προς καταχώριση ως σήματα τα σημεία:

a) τα οποία είναι πανομοιότυπα με προγενέστερο σήμα που προσδιορίζει πανομοιότυπα προϊόντα ή υπηρεσίες·

b) για τα οποία, λόγω του πανομοιότυπου ή παρεμφερούς χαρακτήρα τους με προγενέστερο σήμα και λόγω του πανομοιότυπου ή παρεμφερούς χαρακτήρα των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτά προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως "προγενέστερα σήματα" νοούνται:

[...]

d) τα μη καταχωρισμένα σήματα τα οποία, κατά την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως σήματος ή κατά την ημερομηνία της προτεραιότητας που προβάλλεται προς υποστήριξη της αιτήσεως καταχωρίσεως σήματος που αποτελεί αντικείμενο εξετάσεως, είναι "παγκοίνως γνωστά" στην Ισπανία κατά την έννοια του άρθρου 6α της Συμβάσεως των Παρισίων.»

Η διαφορά της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα

7 Ο A. Nieto Nuño είναι δικαιούχος του σήματος FINCAS TARRAGONA, το οποίο έχει καταχωρισθεί εντός της Ισπανίας στην κλάση 36 την οποία ορίζει ο Διακανονισμός της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών προς τον σκοπό της καταχωρίσεως των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, για δραστηριότητες διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας και περιουσίας που αποτελεί αντικείμενο συγκυριότητας, μισθώσεως ακινήτων, πωλήσεως ακινήτων, νομικής συνδρομής και εμπορικής προβολής ακινήτων.

8 Ο L. Monlleó Franquet, κτηματομεσίτης στην Tarragona, χρησιμοποιεί δημοσίως και αδιαλείπτως την επωνυμία FINCAS TARRAGONA, στα καστιλλιάνικα, ή FINQUES TARRAGONA, στα καταλανικά, για τον προσδιορισμό της επαγγελματικής δραστηριότητάς του.

9 Ο A. Nieto Nuño άσκησε, βάσει της ισπανικής νομοθεσίας περί σημάτων, αγωγή κατά του L. Monlleó Franquet ενώπιον του Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona προκειμένου να αναγνωρισθεί η προσβολή, εκ μέρους του εναγομένου της κύριας δίκης, του καταχωρισμένου σήματος FINCAS TARRAGONA.

10 Αμυνόμενος, ο L. Monlleó Franquet υποστήριξε ότι η επωνυμία υπό την οποία ασκεί τη δραστηριότητά του αποτελεί πασίγνωστο προγενέστερο και μη καταχωρισμένο σήμα, το οποίο χρησιμοποιεί τουλάχιστον από το 1978. Άσκησε ανταγωγή ζητώντας την ακύρωση της καταχωρίσεως του σήματος του ενάγοντος της κύριας δίκης.

11 Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι ο εναγόμενος της κύριας δίκης χρησιμοποιεί το μη καταχωρισμένο σήμα του μόνο στην πόλη της Tarragona και στα περίχωρα, κατά τρόπον ώστε το ενδιαφερόμενο τμήμα του κοινού, της πελατείας, των καταναλωτών και των ανταγωνιστών δεν είναι το της Ισπανίας ολόκληρης ούτε σημαντικού τμήματος αυτής.

12 Υπό τις συνθήκες αυτές, το Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«Πρέπει η έννοια του "παγκοίνως γνωστού" σε ένα κράτος μέλος σήματος, στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4 της [οδηγίας], να κρίνεται με αποκλειστικό κριτήριο τον βαθμό στον οποίον το σήμα είναι γνωστό και καθιερωμένο σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε σημαντικό τμήμα του εδάφους του κράτους αυτού ή μπορεί ο παγκοίνως γνωστός χαρακτήρας ενός σήματος να συνδέεται με περιοχή που δεν ταυτίζεται με το έδαφος ενός κράτους, αλλά με μια αυτόνομη κοινότητα, περιφέρεια, επαρχία ή πόλη, αναλόγως του προϊόντος ή της υπηρεσίας που καλύπτεται από το σήμα και του κοινού στο οποίο απευθύνεται πραγματικά το σήμα, δηλαδή αναλόγως της αγοράς εντός της οποίας χρησιμοποιείται το σήμα;»

Επί του προδικαστικού ερωτήματος

13 Το υποβληθέν ερώτημα επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη γεωγραφική έκταση του παγκοίνως γνωστού χαρακτήρα ενός προγενεστέρου σήματος και όχι στα κριτήρια εκτιμήσεως του παγκοίνως γνωστού χαρακτήρα αυτού καθ' εαυτού, εξεταζομένου από την άποψη του βαθμού της εκ μέρους του κοινού γνώσεως του σήματος.

14 Όσον αφορά τη γεωγραφική έκταση του παγκοίνως γνωστού χαρακτήρα, πρέπει να επισημανθεί ότι, δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ΄, της οδηγίας, η ύπαρξη «παγκοίνως γνωστών σημάτων» κατά την έννοια του άρθρου 6α της Συμβάσεως των Παρισίων πρέπει να εκτιμάται «εντός του κράτους μέλους».

15 Με το ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινισθεί το περιεχόμενο της εκφράσεως «εντός του κράτους μέλους».

16 Υπό το πρίσμα των περιστάσεων της διαφοράς της κύριας δίκης, το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ' ουσίαν αν το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ΄, της οδηγίας πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το προγενέστερο σήμα πρέπει να είναι παγκοίνως γνωστό σε ολόκληρο το έδαφος του κράτους μέλους καταχωρίσεως ή σε σημαντικό τμήμα αυτού, ή αν η προστασία την οποία παρέχει η διάταξη αυτή καλύπτει, επίσης, μια κατάσταση όπου το προγενέστερο σήμα χαίρει φήμης της οποίας η έκταση περιορίζεται σε μια πόλη και στα περίχωρά της.

17 Συναφώς, ελλείψει σχετικών διασαφηνίσεων στην υπό ερμηνεία κοινοτική διάταξη, δεν είναι δυνατό, βεβαίως, να απαιτείται ο παγκοίνως γνωστός χαρακτήρας να υφίσταται «σε ολόκληρο» το έδαφος του κράτους μέλους και αρκεί ο παγκοίνως γνωστός χαρακτήρας να υφίσταται σε σημαντικό τμήμα αυτού (βλ., κατ' αναλογίαν, απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 1999, C-375/97, General Motors, Συλλογή 1999, σ. I-5421, σκέψη 28, ως προς την παραπλήσια έννοια της «φήμης» σήματος, για την οποία το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας παραπέμπει, επίσης, σε εκτίμηση «εντός του κράτους μέλους»).

18 Ωστόσο, κατά τη συνήθη έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται στην έκφραση «εντός του κράτους μέλους», δεν είναι δυνατό να καλύπτει η εν λόγω έκφραση τον παγκοίνως γνωστό χαρακτήρα του οποίου η έκταση περιορίζεται σε μια πόλη και στα περίχωρά της που δεν συνιστούν, ομού, σημαντικό τμήμα του κράτους μέλους.

19 Εν πάση περιπτώσει, παρατηρείται ότι ένα προγενέστερο μη καταχωρισμένο σήμα μπορεί, εφόσον ενδείκνυται, να καλύπτεται ειδικότερα από:

— το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο β΄, της οδηγίας, που παρέχει σε κράτος μέλος τη δυνατότητα να προβλέπει ότι ένα σήμα δεν γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή, αν έχει καταχωρισθεί, είναι δυνατό να κηρυχθεί άκυρο εφόσον και κατά το μέτρο που δικαιώματα επί μη καταχωρισμένου σήματος έχουν αποκτηθεί προγενεστέρως και αυτό το μη καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος·

— το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας, που παρέχει σε κράτος μέλος τη δυνατότητα να επιτρέπει τη χρήση προγενέστερου δικαιώματος τοπικής ισχύος, εντός των εδαφικών ορίων στα οποία αναγνωρίζεται.

20 Επομένως, με την επιφύλαξη των αντιστοίχων πεδίων εφαρμογής των δύο αυτών διατάξεων, στο υποβληθέν ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ΄, της οδηγίας πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το προγενέστερο σήμα πρέπει να είναι παγκοίνως γνωστό σε ολόκληρο το έδαφος του κράτους μέλους καταχωρίσεως ή σε σημαντικό τμήμα αυτού.

Επί των δικαστικών εξόδων

21 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 (δεύτερο τμήμα) αποφαίνεται:

Το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ΄, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το προγενέστερο σήμα πρέπει να είναι παγκοίνως γνωστό σε ολόκληρο το έδαφος του κράτους μέλους καταχωρίσεως ή σε σημαντικό τμήμα αυτού.

(υπογραφές)