ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

της 14ης Μαΐου 2002 *

Στην υπόθεση C-2/00,

που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Oberlandesgericht Düsseldorf (Γερμανία) προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 234 ΕΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου μεταξύ

Michael Höltershoff

και

Ulrich Freiesleben,

η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1),

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

συγκείμενο από τους P. Jann, πρόεδρο του πέμπτου τμήματος, προεδρεύοντα, F. Macken, N. Colneric και S. von Bahr, προέδρους τμήματος, C. Gulmann (εισηγητή), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet και B. Σκουρή, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: F. G. Jacobs
γραμματέας: H. von Holstein, βοηθός γραμματέας,

λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις που κατέθεσαν:

— ο M. Hölterhoff, εκπροσωπούμενος από τον M. Samer, Rechtsanwalt,

— ο U. Freiesleben, εκπροσωπούμενος από τον E. Keller, Rechtsanwalt,

— η Γαλλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον R. Abraham και την A. Maitrepierre,

— η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από την G. Amodeo, επικουρούμενη από τον D. Alexander, barrister,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από την K. Banks, επικουρούμενη από τους I. Brinker και W. Berg, avocats,

έχοντας υπόψη την έκθεση ακροατηρίου,

αφού άκουσε τις προφορικές παρατηρήσεις του U. Freiesleben, της Γαλλικής Κυβερνήσεως και της Επιτροπής, κατά τη συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2001,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 20ής Σεπτεμβρίου 2001,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1 Με διάταξη της 23ης Δεκεμβρίου 1999, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 5 Ιανουαρίου 2000, το Oberlandesgericht Düsseldorf υπέβαλε, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 234 ΕΚ, προδικαστικό ερώτημα ως προς την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1, στο εξής: οδηγία).

2 Το ερώτημα αυτό ανέκυψε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ του U. Freiesleben, δικαιούχου δύο καταχωρηθέντων σημάτων, και του M. Hölterhoff ως προς τη χρήση από τον τελευταίο των εν λόγω σημάτων για περιγραφικούς σκοπούς στο πλαίσιο των συναλλαγών.

Το νομικό πλαίσιο

Η κοινοτική κανονιστική ρύθμιση

3 Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας προβλέπει:

«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.»

Η γερμανική νομοθεσία

4 Η οδηγία μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο στη Γερμανία με τον Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (νόμο περί της προστασίας των

σημάτων και των άλλων διακριτικών σημείων), της 25ης Οκτωβρίου 1994 (BGBl. 1994 I, σ. 3082, στο εξής: γερμανικός νόμος περί σημάτων). Το άρθρο 14, παράγραφος 2, του νόμου αυτού επαναλαμβάνει, με σχεδόν πανομοιότυπο κείμενο, τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', της οδηγίας.

Η διαφορά της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα

5 Ο U. Freiesleben είναι δικαιούχος δύο σημάτων, του Spirit Sun και του Context Cut, που καταχωρίστηκαν στη Γερμανία και καλύπτουν, αντιστοίχως, «διαμάντια προς μεταποίηση για την κατασκευή κοσμημάτων» και «πολυτίμους λίθους προς μεταποίηση για την κατασκευή κοσμημάτων».

6 Τα δύο είδη των διατιθεμένων στο εμπόριο υπό τα εν λόγω σήματα προϊόντων διακρίνονται από τα ειδικά τροχίσματα. Το σήμα Spirit Sun χρησιμοποιείται για ένα στρογγυλό τρόχισμα με μικρές έδρες που αναπτύσσονται ακτινωτά γύρω από το κέντρο και το σήμα Context Cut χρησιμοποιείται για ένα τετράγωνο τρόχισμα με ένα λεπτό και επιμήκη σταυρό σε διαγώνια θέση.

7 Ο M. Hölterhoff ασχολείται με πολυτίμους λίθους κάθε είδους, τους οποίους τροχίζει ο ίδιος ή τους αγοράζει από άλλους επιχειρηματίες. Εμπορεύεται τόσο τους λίθους της δικής του παραγωγής όσο και τα προϊόντα που αποκτά από τρίτους.

8 Στις 3 Ιουλίου 1997, στο πλαίσιο μυστικών διαπραγματεύσεων, πρότεινε σε ένα χρυσοχόο-κοσμηματοπώλη να αγοράσει ημιπολύτιμους και κοσμητικούς λίθους που ανέφερε με τις ονομασίες «Spirit Sun» και «Context Cut». Αυτός παρήγγειλε στον M. Hölterhoff δύο ροιόχρους λίθους «με τρόχισμα Spirit Sun». Στο γραμμάτιο παραλαβής και στην απόδειξη σχετικά με την πώληση των εν λόγω λίθων δεν έγινε αναφορά στα σήματα Spirit Sun και Context Cut, δεδομένου ότι τα προϊόντα χαρακτηρίστηκαν ως «ροδόλιθοι».

9 Κατόπιν της πωλήσεως αυτής, ο U. Freiesleben άσκησε κατά του M. Hölterhoff, ενώπιον του Landgericht Düsseldorf (Γερμανία), αγωγή βάσει του άρθρου 14 του γερμανικού νόμου περί σημάτων, επικαλούμενος προσβολή των δικαιωμάτων του επί των καταχωρισθέντων σημάτων του. Με απόφαση της 19ης Αυγούστου 1998, το εν λόγω δικαστήριο δέχθηκε την αγωγή της οποίας είχε επιληφθεί. Ο M. Hölterhoff άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Oberlandesgericht Düsseldorf, ενώ ο U. Freiesleben ζήτησε την απόρριψη της εφέσεως.

10 Το αιτούν δικαστήριο κρίνει ότι έχει αποδειχθεί ότι, κατά τη διάρκεια των μυστικών εμπορικών διαπραγματεύσεων της 3ης Ιουλίου 1997, ο M. Hölterhoff χρησιμοποίησε τις ονομασίες «Spirit Sun» και «Context Cut» μόνο για να περιγράψει τις ποιότητες και, ακριβέστερα, το είδος του τροχίσματος των πολυτίμων λίθων που προσφέρονταν προς πώληση και ότι, συνεπώς, αυτή η ονομασία δεν είχε ως σκοπό να υποβάλει ότι οι λίθοι αυτοί προέρχονταν από την επιχείρηση του U. Freiesleben.

11 Εκτιμώντας ότι η επίλυση της διαφοράς εξαρτάται από την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας, το Oberlandesgericht Düsseldorf αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«Υφίσταται προσβολή του επί του σήματος δικαιώματος υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', της οδηγίας περί σημάτων στην περίπτωση κατά την οποία ο εναγόμενος ανακοινώνει ότι το προϊόν προέρχεται από τη δική του παραγωγή και χρησιμοποιεί το σήμα του ενάγοντος αποκλειστικά για την περιγραφή των ειδικών ιδιοτήτων του προσφερομένου προϊόντος, οπότε αναμφιβόλως αποκλείεται το χρησιμοποιούμενο σήμα να νοείται ως αναφερόμενο στην επιχείρηση προελεύσεως των προϊόντων;»

12 Το ερμηνευτικό ζήτημα που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο αφορά το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας, το οποίο επιτρέπει στον δικαιούχο σήματος να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα πανομοιότυπα με εκείνα για τα οποία το σήμα έχει καταχωριστεί (άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α') και σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας

ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των εν λόγω προϊόντων, υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως του κοινού (άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β').

13 Με το υποβληθέν ερώτημα ερωτάται κατ' ουσίαν αν, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να απαγορεύσει σε τρίτον τη χρήση αυτού στο πλαίσιο πραγματικής καταστάσεως όπως αυτή που περιγράφει με ακρίβεια το αιτούν δικαστήριο.

14 Δεν αμφισβητείται ότι, σε μια τέτοια κατάσταση, η χρήση του σήματος είναι μια χρήση που πραγματοποιείται στις συναλλαγές για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα με αυτά για τα οποία το εν λόγω σήμα έχει καταχωριστεί.

15 Συνεπώς, ερωτάται αν χρήση του σήματος όπως αυτή για την οποία πρόκειται στη διαφορά της κύριας δίκης συνιστά μία από τις χρήσεις που προσβάλλουν το παρασχεθέν στον δικαιούχο του σήματος αυτού αποκλειστικό δικαίωμα, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας.

16 Συναφώς, αρκεί η διαπίστωση ότι, σε μια κατάσταση όπως αυτή που περιγράφει το αιτούν δικαστήριο, η χρήση του σήματος δεν προσβάλλει κανένα από τα συμφέροντα που αποσκοπεί να προστατεύσει το εν λόγω άρθρο 5, παράγραφος 1. Πράγματι, τα συμφέροντα αυτά δεν θίγονται από μια κατάσταση κατά την οποία:

— ο τρίτος αναφέρεται στο σήμα στο πλαίσιο μυστικής εμπορικής διαπραγματεύσεως με ενδεχόμενο πελάτη, ο οποίος είναι επαγγελματίας κοσμηματοπώλης,

— η αναφορά γίνεται για καθαρά περιγραφικούς σκοπούς, δηλαδή για να γίνουν γνωστά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που προσφέρεται προς πώληση στον ενδεχόμενο πελάτη, ο οποίος γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που έχουν το οικείο σήμα,

— η αναφορά στο σήμα δεν μπορεί να ερμηνευθεί από τον ενδεχόμενο πελάτη ως υποδεικνύουσα την προέλευση του προϊόντος.

17 Υπό τις συνθήκες αυτές, χωρίς να είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της παρούσας υποθέσεως, να αναπτυχθεί περισσότερο τι συνιστά η χρήση σήματος υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', της οδηγίας, πρέπει να δοθεί ως απάντηση στο υποβληθέν ερώτημα ότι το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας έχει την έννοια ότι ο δικαιούχος σήματος δεν μπορεί να επικαλεστεί το αποκλειστικό δικαίωμα όταν ένας τρίτος, στο πλαίσιο μυστικών εμπορικών διαπραγματεύσεων, ανακοινώνει ότι το προϊόν προέρχεται από τη δική του παραγωγή και χρησιμοποιεί το οικείο σήμα μόνο για να περιγράψει τις ειδικές ιδιότητες του προϊόντος που προσφέρει προς πώληση, οπότε αναμφιβόλως αποκλείεται το χρησιμοποιούμενο σήμα να νοείται ως αναφερόμενο στην επιχείρηση προελεύσεως του εν λόγω προϊόντος.

Επί των δικαστικών εξόδων

18 Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν η Γαλλική Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και η Επιτροπή, που υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, δεν αποδίδονται. Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ' αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

κρίνοντας επί του ερωτήματος που του υπέβαλε με διάταξη της 23ης Δεκεμβρίου 1999 το Oberlandesgericht Düsseldorf, αποφαίνεται:

Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχει την έννοια ότι ο δικαιούχος σήματος δεν μπορεί να επικαλεστεί το αποκλειστικό δικαίωμα όταν ένας τρίτος, στο πλαίσιο μυστικών εμπορικών διαπραγματεύσεων, ανακοινώνει ότι το προϊόν προέρχεται από τη δική του παραγωγή και χρησιμοποιεί το οικείο σήμα μόνο για να περιγράψει τις ειδικές ιδιότητες του προϊόντος που προσφέρει προς πώληση, οπότε αναμφιβόλως αποκλείεται το χρησιμοποιούμενο σήμα να νοείται ως αναφερόμενο στην επιχείρηση προελεύσεως του εν λόγω προϊόντος.

Jann	Macken	Colneric
von Bahr	Gulmann	La Pergola
Puissochet	Wathelet	Skouris

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 14 Μαΐου 2002.

Ο Γραμματέας

R. Grass

Ο Πρόεδρος

G. C. Rodríguez Iglesias