ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
της 29ης Σεπτεμβρίου 1998 *

Στην υπόθεση C-39/97,

που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου μεταξύ

Canon Kabushiki Kaisha

και

Metro-Goldwyn-Mayer Inc., πρώην Pathe Communications Corporation,

η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερμηνεία 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 (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1),

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

συγκείμενο από τους G. C. Rodríguez Iglesias, Πρόεδρο, C. Gulmann (εισηγητής), H. Ragnemalm, M. Wathelet και R. Schintgen, προέδρους τμήματος, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann και L. Sevón, δικαστές,

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

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις που κατέθεσαν:

— η Canon Kabushiki Kaisha, εκπροσωπούμενη από τον Götz Jordan, δικηγόρο Καρλσρούης,

— η Metro-Goldwyn-Mayer Inc., πρώην Pathe Communications Corporation, εκπροσωπούμενη από τον Wolf-W. Wodrich, δικηγόρο Έσσεν,

— η Γαλλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την Kareen Rispal-Bellanger, υποδιευθύντρια στη διεύθυνση νομικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, και τον Philippe Martinet, γραμματέα εξωτερικών υποθέσεων στην ίδια διεύθυνση,

— η Ιταλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον καθηγητή Umberto Leanza, προϊστάμενο της υπηρεσίας διπλωματικών διαφορών του Υπουργείου Εξωτερικών, επικουρούμενο από τον Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

— η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από τη Lindsey Nicoll, του Treasury Solicitor's Department, και τον Daniel Alexander, barrister,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τους Jürgen Grunwald, νομικό σύμβουλο, και Berend Jan Drijber, μέλος της Νομικής Υπηρεσίας,

έχοντας υπόψη την έκθεση ακροατηρίου,

αφού άκουσε τις προφορικές παρατηρήσεις της Canon Kabushiki Kaisha, εκπροσωπούμενης από τον Axel Rinkler, δικηγόρο Καρλσρούης, της Metro-Goldwyn-Mayer Inc., πρώην Pathe Communications Corporation, εκπροσωπούμενης από τους δικηγόρους Wolf-W. Wodrich και Joachim K. Zenz, Patentanwalt στο Έσσεν, της Γαλλικής Κυβερνήσεως, εκπροσωπούμενης από την Anne

de Bourgoing, chargé de mission στη διεύθυνση νομικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ιταλικής Κυβερνήσεως, εκπροσωπούμενης από τον Oscar Fiumara, της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενης από τον Daniel Alexander, και της Επιτροπής, εκπροσωπούμενης από τον Jürgen Grunwald, κατά τη συνεδρίαση της 20ής Ιανουαρίου 1998,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 2ας Απριλίου 1998,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1 Με διάταξη της 12ης Δεκεμβρίου 1996, που περιήλθε στο Δικαστήριο στις 28 Ιανουαρίου 1997, το Bundesgerichtshof υπέβαλε, δυνάμει του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ, προδικαστικό ερώτημα σχετικά με την ερμηνεία 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 (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1, στο εξής: οδηγία).

2 Το ερώτημα αυτό ανέκυψε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της ιαπωνικής εταιρίας Canon Kabushiki Kaisha (στο εξής: CKK) και της αμερικανικής εταιρίας Metro-Goldwyn-Mayer Inc., πρώην Pathe Communications Corporation (στο εξής: MGM), ύστερα από την υποβολή από την τελευταία αυτή εταιρία, το 1986, εντός της Γερμανίας, αιτήσεως καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος CANNON για τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες: «ταινίες εγγεγραμμένες σε βιντεοκασέτες (βιντεοταινίες)· παραγωγή, εκμίσθωση και προβολή ταινιών για κινηματογράφους και τηλεοπτικούς οργανισμούς».

3 Αναφερόμενη στο άρθρο 5, παράγραφος 4, σημείο 1, του Warenzeichengesetz (παλαιός νόμος περί σημάτων, στο εξής: WZG), η CKK άσκησε ανακοπή κατά

της αιτήσεως αυτής ενώπιον του Deutsches Patentamt (γερμανική υπηρεσία διπλωμάτων) για τον λόγο ότι η αίτηση αυτή ερχόταν σε σύγκρουση με το προγενέστερο λεκτικό της σήμα Canon, που έχει καταχωριστεί στη Γερμανία, σχετικά, μεταξύ άλλων, με 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».

4 Ο πρώτος εξεταστής της Deutsches Patentamt δέχθηκε ότι τα δύο σήματα συμπίπτουν και, ως εκ τούτου, αρνήθηκε την καταχώριση για τον λόγο ότι τα σχετικά προϊόντα και οι υπηρεσίες ήσαν παρόμοια κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 4, σημείο 1, του WZG. Ο δεύτερος εξεταστής ανακάλεσε την απόφαση αυτή και απέρριψε την ανακοπή λόγω ελλείψεως ομοιότητας.

5 Το Bundespatentgericht απέρριψε την ασκηθείσα από την CKK κατά της τελευταίας αυτής αποφάσεως προσφυγή, αποκλείοντας την ύπαρξη ομοιότητας, κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 4, σημείο 1, του WZG, μεταξύ των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών. Αποφάνθηκε ότι τέτοια ομοιότητα μπορεί να γίνει δεκτή μόνον αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες παρουσιάζουν, λόγω της οικονομικής σημασίας τους και του τρόπου χρήσεώς τους, κοινά σημεία τόσο στενά, ιδίως όσον αφορά τους συνήθεις τόπους κατασκευής και πωλήσεως, ώστε να είναι δυνατό να δημιουργηθεί, στον μέσο αγοραστή, η αντίληψη ότι προέρχονται από την ίδια επιχείρηση εφόσον χρησιμοποιούνται συμπίπτοντα ή φερόμενα ως συμπίπτοντα διακριτικά σημεία. Σύμφωνα με το δικαστήριο αυτό, τέτοια προϋπόθεση δεν υφίστατο εν προκειμένω.

6 Η CKK άσκησε κατά της διατάξεως του Bundespatentgericht αναίρεση ενώπιον του Bundesgerichtshof.

7 Στην διάταξή του περί παραπομπής, το Bundesgerichtshof επισημαίνει, προκαταρκτικώς, ότι η εκκρεμής ενώπιόν του υπόθεση πρέπει να κριθεί βάσει του Markengesetz (τωρινός περί σημάτων γερμανικός νόμος) που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1995, με τον οποίο μεταφέρθηκε στο γερμανικό δίκαιο η οδηγία και του οποίου το άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο 2, αντιστοιχεί στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας.

8 Η τελευταία αυτή διάταξη προβλέπει:

«1. Ένα σήμα δεν καταχωρίζεται ή αν έχει καταχωριστεί είναι δυνατόν η καταχώριση να κηρυχθεί άκυρη:

(...)

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.»

9 Στη συνέχεια, προκειμένου να καταδείξει το πλαίσιο και τη σπουδαιότητα του υποβληθέντος ερωτήματος, το Bundesgerichtshof προέβη στις ακόλουθες διαπιστώσεις:

— εν προκειμένω τα δύο σήματα CANNON και Canon προφέρονται με τον ίδιο τρόπο, το δε σήμα Canon διαθέτει φήμη· εξάλλου, όπως παρατήρησε το Bundespatentgericht, το κοινό είναι της γνώμης ότι οι «εγγεγραμμένες σε βιντεοκασέτες ταινίες (βιντεοκασέτες)» καθώς και οι «συσκευές εγγραφής και προβολής βιντεοταινιών (μαγνητοσκόπια)» δεν προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή·

— το Bundespatentgericht, συμμορφούμενο προς τις απορρέουσες από τον WZG αρχές, δεν θεώρησε σημαντικές, για την απόφασή του, ούτε την ταυτότητα των σημείων ούτε τη φήμη του σήματος της ανακόπτουσας εταιρίας·

— δεδομένου ότι επιβάλλεται η εφαρμογή, στο εξής, του Markengesetz, έχει σημασία να προσδιοριστούν τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμοστούν για την ερμηνεία της έννοιας της «ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν» κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας·

— αν δεν ληφθεί, εν προκειμένω, υπόψη η φήμη του προγενέστερου σήματος για την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως ελλείψει ομοιότητας μεταξύ των προϊόντων ή των υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, η ασκηθείσα από την ανακόπτουσα εταιρία αναίρεση δεν πρέπει, με βάση τις διαπιστώσεις στις οποίες κατέληξε το Bundespatentgericht, να ευδοκιμήσει·

— όμως, είναι λογικό το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η φήμη του προγενέστερου σήματος μπορεί όχι μόνο να ισχυροποιήσει τον συμφυή προς το σήμα, αυτό καθεαυτό, διακριτικό χαρακτήρα, αλλά και να ωθήσει στο να μη λαμβάνεται υπόψη, κατά την εκτίμηση της ομοιότητας των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ιδέα που το κοινό έχει σχηματίσει για τον τόπο καταγωγής (Herkunftsstätte) των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών·

— είναι δυνατό να χρειαστεί, σύμφωνα με τη θεωρία, κατά την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως κατά την έννοια του Markengesetz, να διαπιστωθεί μια αλληλεπίδραση μεταξύ της ομοιότητας των προϊόντων, αφενός, και του βαθμού ομοιότητας των αντιστοίχων σημείων και του διακριτικού χαρακτήρα του προς προστασία σήματος, αφετέρου, μάλιστα δε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν η ομοιότητα των προϊόντων να είναι τόσο μικρότερη όσο περισσότερο τα σημεία ομοιάζουν μεταξύ τους και όσο εντονότερος είναι ο διακριτικός χαρακτήρας του προστατευτέου σήματος.

10 Τέλος, το Bundesgerichtshof επισημαίνει ότι η πρακτική σημασία που έχει η ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας επιρρωννύεται από το γεγονός ότι ο λόγος για την άρνηση καταχωρίσεως που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο 3, του Markengesetz — το οποίο αποτελεί μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', της οδηγίας σχετικά με τη δυνατότητα που έχουν τα κράτη μέλη να προβλέπουν μεγαλύτερη προστασία στην περίπτωση σημάτων που έχουν φήμη παρεκκλίνοντας από την απαίτηση ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών — δεν μπορεί να προβάλλεται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ανακοπής, αλλά μόνον ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων στο πλαίσιο αγωγής περί διαγραφής ή αγωγής για παραποίηση ή απομίμηση σήματος.

11 Βάσει των σκέψεων αυτών, το Bundesgerichtshof ανέστειλε τη σχετική διαδικασία προκειμένου να υποβάλει 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 τρόπο 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, διαφορετικούς τόπους καταγωγής (Herkunftsstätten);»

12 Με το πρώτο σκέλος του ερωτήματός του, το Bundesgerichtshof ζητεί κατ' ουσίαν να μάθει αν το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, προκειμένου να εκτιμηθεί αν η υφιστάμενη μεταξύ των προσδιοριζομένων από τα δύο σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών ομοιότητα είναι αρκετή ώστε να δημιουργείται κίνδυνος συγχύσεως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενεστέρου σήματος και, ειδικότερα, η φήμη του.

13 Η CKK, η Γαλλική και η Ιταλική Κυβέρνηση, καθώς και η Επιτροπή συμφωνούν, κατ' ουσίαν, να δοθεί στο ερώτημα αυτό καταφατική απάντηση.

14 Αντιθέτως, η MGM και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου φρονούν ότι η υφιστάμενη μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών ομοιότητα πρέπει να εκτιμάται αντικειμενικώς και αυτοτελώς και, επομένως, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο διακριτικός χαρακτήρας και η φήμη του προγενεστέρου σήματος.

15 Συναφώς, επιβάλλεται, πρώτον, να υπομνησθεί ότι στη δέκατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας ορίζεται «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 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 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».

16 Δεύτερον, έχει σημασία να παρατηρηθεί ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, ο κίνδυνος συγχύσεως του κοινού, που αποτελεί την προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, πρέπει να εκτιμάται συνολικώς λαμβανομένων υπόψη όλων των ασκούντων εν προκειμένω επιρροή παραγόντων (απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-251/95, SABEL, Συλλογή 1997, σ. I-6191, σκέψη 22).

17 Η συνολική εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως συνεπάγεται κάποια αλληλοεξάρτηση των λαμβανομένων υπόψη παραγόντων και, ιδίως, την ομοιότητα των σημάτων καθώς και την ομοιότητα των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Έτσι, μια ελαφρά ομοιότητα μεταξύ των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να αντισταθμίζεται από μια έντονη ομοιότητα μεταξύ των σημάτων και αντιστρόφως. Πράγματι, η αλληλοεξάρτηση των παραγόντων αυτών εκφράζεται στη δέκατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας, σύμφωνα με την οποία είναι απαραίτητο η έννοια της ομοιότητας να ερμηνεύεται σε σχέση με τον κίνδυνο συγχύσεως του οποίου η εκτίμηση, αυτή καθεαυτή, εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το κατά πόσον είναι γνωστό το σήμα στην αγορά και από τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου καθώς και μεταξύ των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών.

18 Εξάλλου, από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι ο κίνδυνος συγχύσεως είναι τόσο μεγαλύτερος όσο αποδεικνύεται σημαντικός ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενεστέρου σήματος (προπαρατεθείσα απόφαση SABEL, σκέψη 24). Επομένως, καθώς η προστασία ενός καταχωρισμένου σήματος εξαρτάται, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο β', της οδηγίας, από την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, τα σήματα με ισχυρό διακριτικό χαρακτήρα, είτε από την ίδια τους τη φύση είτε λόγω του ότι είναι γνωστά στην αγορά, απολαύουν προστασίας μεγαλύτερης απ' ό,τι εκείνα των οποίων ο διακριτικός χαρακτήρας είναι ασθενέστερος.

19 Από τα ανωτέρω απορρέει ότι είναι δυνατή, βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, η άρνηση καταχωρίσεως σήματος, παρά τη μικρή ομοιότητα μεταξύ των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών, όταν η ομοιότητα των σημάτων είναι μεγάλη, ο δε διακριτικός χαρακτήρας του προγενεστέρου σήματος, και ειδικότερα, η φήμη του είναι ισχυρός.

20 Κατά της ερμηνείας αυτής, η MGM και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αντέτειναν ότι η λήψη υπόψη, κατά την εξέταση, της ομοιότητας μεταξύ των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών του περισσότερο ή λιγότερο ισχυρού διακριτικού χαρακτήρα του προγενεστέρου σήματος συνεπάγεται τον κίνδυνο επιμηκύνσεως του χρόνου διαρκείας της διαδικασίας καταχωρίσεως. Αντιθέτως, η Γαλλική Κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι, σύμφωνα με τη δική της πείρα, η λήψη υπόψη του παράγοντα αυτού κατά την εξέταση της ομοιότητας μεταξύ των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών δεν έχει ως αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη επιμήκυνση ή περιπλοκή της διαδικασίας καταχωρίσεως.

21 Συναφώς, διαπιστώνεται, αφενός, ότι, έστω και αν υποτεθεί ότι η προτεινόμενη ερμηνεία έχει ως αποτέλεσμα την αισθητή παράταση της διαδικασίας καταχωρίσεως, τούτο δεν είναι καθοριστικό για την ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας. Εξάλλου, επιβάλλεται, εν πάση περιπτώσει, για λόγους ασφάλειας δικαίου και χρηστής διοίκησης, να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην καταχωρίζονται τα σήματα των οποίων η χρήση θα ήταν δυνατό να αμφισβητείται επιτυχώς ενώπιον των δικαστηρίων.

22 Παρ' όλ' αυτά, προκειμένου περί της εφαρμογής του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', εξακολουθεί να είναι ανάγκη, ακόμα και όταν ενδέχεται να υφίσταται ταυτότητα με σήμα του οποίου ο διακριτικός χαρακτήρας είναι ιδιαίτερα αισθητός, να αποδεικνύεται η ύπαρξη ομοιότητας μεταξύ των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Πράγματι — και αντίθετα προς ό,τι προβλέπεται π.χ. στο άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', που ρητώς αφορά τις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες δεν είναι παρόμοια —, το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', προβλέπει ότι ο κίνδυνος συγχύσεως προϋποθέτει ταυτότητα ή ομοιότητα μεταξύ των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσών.

23 Για την εκτίμηση της ομοιότητας μεταξύ των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, επιβάλλεται, όπως έχουν υπομνήσει η Γαλλική Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η Επιτροπή, να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι ασκούντες επιρροή παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται, ειδικότερα, η φύση τους, ο προορισμός τους, η χρήση τους, καθώς και ο ανταγωνιστικός ή συμπληρωματικός χαρακτήρας τους.

24 Ενόψει των ανωτέρω, στο πρώτο σκέλος του προδικαστικού ερωτήματος πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, προκειμένου να εκτιμάται αν η ομοιότητα μεταξύ των προσδιοριζομένων από τα δύο σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών είναι αρκετή για να δημιουργήσει κίνδυνο συγχύσεως, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενεστέρου σήματος και ειδικότερα η φήμη του.

25 Με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός του, το Bundesgerichtshof ζητεί κατ' ουσίαν να μάθει αν είναι δυνατόν να υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως, κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, ακόμη και όταν τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν, για το κοινό, διαφορετικούς τόπους καταγωγής (Herkunftsstäten).

26 Συναφώς, διαπιστώνεται ότι κίνδυνος συγχύσεως, κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, υφίσταται όταν το κοινό είναι δυνατό να πλανηθεί ως προς την καταγωγή των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

27 Όντως, αφενός, από το άρθρο 2 της οδηγίας προκύπτει ότι ένα σήμα πρέπει να μπορεί να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από αυτά άλλων επιχειρήσεων· αφετέρου, στη δέκατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας διασαφηνίζεται ότι ο σκοπός της παρεχομένης από το σήμα προστασίας είναι, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση της αρχικής λειτουργίας του.

28 Εξάλλου, πρέπει να υπομνησθεί ότι, κατά πάγια νομολογία, η βασική λειτουργία του σήματος είναι να εγγυάται στον καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη την ταυτότητα καταγωγής του φέροντος το σήμα προϊόντος ή υπηρεσίας, αφού του δίνει τη δυνατότητα να διακρίνει, χωρίς κίνδυνο συγχύσεως, το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία από αυτά που έχουν άλλη προέλευση και ότι, προκειμένου να

μπορεί το σήμα να επιτελεί τη λειτουργία του ως ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού που η Συνθήκη επιδιώκει να καθιερώσει, πρέπει να παρέχει την εγγύηση ότι όλα τα φέροντα αυτό προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν κατασκευαστεί υπό τον έλεγχο μιας και μόνο επιχειρήσεως η οποία φέρει την ευθύνη για την ποιότητά τους (βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 1990, C-10/89, HAG II, Συλλογή 1990, σ. I-3711, σκέψεις 14 και 13).

29 Κατά συνέπεια, συνιστά κίνδυνο συγχύσεως, κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, το να είναι δυνατό το κοινό να πιστέψει ότι τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από συνδεόμενες μεταξύ τους οικονομικώς επιχειρήσεις (βλ. υπ' αυτή την έννοια, την προπαρατεθείσα απόφαση SABEL, σκέψεις 16 έως 18). Κατά συνέπεια, όπως παρατήρησε ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 30 των προτάσεών του, δεν αρκεί, για να αποκλείεται η ύπαρξη του εν λόγω κινδύνου συγχύσεως, να αποδεικνύεται απλώς η ανυπαρξία κινδύνου συγχύσεως για το κοινό ως προς τον τόπο παραγωγής των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών.

30 Επομένως, στο δεύτερο σκέλος του υποβληθέντος ερωτήματος πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι είναι δυνατό να υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως, κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, ακόμη και όταν τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες έχουν, για το κοινό, διαφορετικούς τόπους προελεύσεως. Αντιθέτως, η ύπαρξη τέτοιου κινδύνου αποκλείεται αν δεν προκύπτει ότι είναι δυνατόν το κοινό να πιστέψει ότι τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από συνδεόμενες μεταξύ τους οικονομικώς επιχειρήσεις.

Επί των δικαστικών εξόδων

31 Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν η Γαλλική Κυβέρνηση, η Ιταλική Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που κατέθεσαν 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 12ης Δεκεμβρίου 1996, το Bundesgerichtshof, αποφαίνεται:

Το άρθρο 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, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, προκειμένου να εκτιμηθεί αν η ομοιότητα μεταξύ των προσδιοριζομένων από τα δύο σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών είναι αρκετή ώστε να δημιουργείται κίνδυνος συγχύσεως, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενεστέρου σήματος και ειδικότερα η φήμη του.

Είναι δυνατό να υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας 89/104 ακόμη και όταν τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες έχουν, για το κοινό, διαφορετικούς τόπους προελεύσεως. Αντιθέτως, η ύπαρξη τέτοιου κινδύνου αποκλείεται αν δεν προκύπτει ότι είναι δυνατόν το κοινό να πιστέψει ότι τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από συνδεόμενες μεταξύ τους οικονομικώς επιχειρήσεις.

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm

Wathelet Schintgen Kapteyn

Murray Edward Hirsch

Jann Sevón

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 29 Σεπτεμβρίου 1998.

Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias