ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)
της 12ης Μαρτίου 2003 *

Στην υπόθεση T-174/01,

Jean M. Goulbourn, κάτοικος Dasmarinas Village, Makati, Metro Manila (Φιλιππίνες), εκπροσωπούμενη από τον S. Jackermeier, δικηγόρο,

προσφεύγουσα,

κατά

Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), εκπροσωπουμένου από τον G. Schneider,

καθού,

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

παρεμβαίνουσα ενώπιον του Πρωτοδικείου

Redcats SA, εταιρία με έδρα το Roubaix (Γαλλία), εκπροσωπούμενη από τους A. Bertrand και T. Reisch, δικηγόρους,

που έχει ως αντικείμενο προσφυγή ασκηθείσα κατά της αποφάσεως του τρίτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) της 25ης Απριλίου 2001, στην υπόθεση R 641/2000-3 σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ της Redcats SA και της Jean M. Goulbourn,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(δεύτερο τμήμα),

συγκείμενο από τους R. M. Moura Ramos, Πρόεδρο, J. Pirrung και A. W. H. Meij, δικαστές,

γραμματέας: D. Christensen, υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 13ης Νοεμβρίου 2002,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

Νομικό πλαίσιο

1 Η ένατη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε, ορίζει τα εξής:

«Δικαιολογείται να προστατεύονται τα κοινοτικά σήματα και, έναντι αυτών, κάθε σήμα το οποίο έχει καταχωρηθεί προγενεστέρως, μόνον εφόσον τα σήματα αυτά πράγματι χρησιμοποιούνται».

2 Τα άρθρα 15, 43 και 73 του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 έχουν ως εξής:

«*Άρθρο 15*

Χρήση του κοινοτικού σήματος

1. Εάν, εντός προθεσμίας πέντε ετών από την καταχώρηση, ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του κοινοτικού σήματος μέσα στην Κοινότητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει καταχωρηθεί, ή εάν έχει αναστείλει τη χρήση του επί μια συνεχή πενταετία, το κοινοτικό σήμα υπόκειται στις κυρώσεις που

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν υπάρχει εύλογος αιτία για τη μη χρήση.

[...]

Άρθρο 43

Εξέταση ανακοπής

[...]

2. Μετά από αίτηση του καταθέτη, ο ανακόπτων δικαιούχος προγενέστερου κοινοτικού σήματος οφείλει να αποδείξει ότι, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγήθηκαν της δημοσίευσης της αίτησης κοινοτικού σήματος, είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου κοινοτικού σήματος στην Κοινότητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρήθηκε και επί των οποίων βασίζεται η ανακοπή του [...]. Αν δε αποδειχθούν τα ανωτέρω, η ανακοπή απορρίπτεται. [...]

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται στα προγενέστερα εθνικά σήματα [...] υπό τον όρο ότι η χρήση στην Κοινότητα αντικαθίσταται από τη χρήση στο κράτος μέλος στο οποίο προστατεύεται το προγενέστερο εθνικό σήμα.

[...]

Άρθρο 73

Αιτιολόγηση των αποφάσεων

[... Οι αποφάσεις του Γραφείου] δεν μπορούν να στηρίζονται παρά μόνο στους λόγους επί των οποίων οι διάδικοι είχαν τη δυνατότητα να λάβουν θέση.»

3 Η όγδοη αιτιολογική σκέψη 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), όπως τροποποιήθηκε, έχει ως εξής:

«Για να περιοριστεί ο συνολικός αριθμός των καταχωρισθέντων και προστατευομένων σημάτων εντός της Κοινότητας 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 [...]».

4 Το άρθρο 10 της οδηγίας 89/104 έχει ως εξής:

«*Άρθρο 10*

Χρήση του σήματος

1. 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.

[...]».

Το ιστορικό της διαφοράς

5 Στις 28 Μαΐου 1997, η προσφεύγουσα κατέθεσε αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος, η οποία είχε συνταχθεί στα γερμανικά, στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (στο εξής: Γραφείο), βάσει του κανονισμού 40/94.

6 Το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι το λεκτικό σημείο Silk Cocoon.

7 Τα προϊόντα για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση του σήματος υπάγονται στην κλάση 25 υπό την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας σχετικά με την ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών όσον αφορά την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε, και αντιστοιχούν στην ακόλουθη περιγραφή: «Ενδύματα».

8 Στις 20 Ιουλίου 1998, η αίτηση καταχωρίσεως σήματος δημοσιεύθηκε στο *Δελτίο κοινοτικών σημάτων*.

9 Στις 20 Οκτωβρίου 1998, η παρεμβαίνουσα, ενεργούσα υπό την προγενέστερη επωνυμία της «La Redoute SA», άσκησε ανακοπή βάσει του άρθρου 42, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94. Η ανακοπή αυτή στηρίζεται στην ύπαρξη, αφενός, σήματος καταχωρισμένου στη Γαλλία στις 21 Φεβρουαρίου 1989 και, αφετέρου, διεθνούς σήματος, καταχωρισμένου στις 16 Απριλίου 1984 και τυγχάνοντος της προστασίας για τις χώρες της Benelux, την Ιταλία, το Μονακό και την Ελβετία. Τα σήματα αυτά (στο εξής: προγενέστερα σήματα) συνίστανται από το λεκτικό σημείο COCOON και προσδιορίζουν προϊόντα που υπάγονται στην κλάση 25 υπό την έννοια του διακανονισμού της Νίκαιας και τα οποία αντιστοιχούν στην ακόλουθη περιγραφή: «Ενδύματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μπότες, παπούτσια και παντόφλες». Προς στήριξη της ανακοπής της, η παρεμβαίνουσα προέβαλε τον σχετικό λόγο απαραδέκτου που διαλαμβάνεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94.

10 Στις 17 Μαΐου 1999, η προσφεύγουσα ζήτησε να προσκομίσει η παρεμβαίνουσα, σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94, την απόδειξη ότι των προγενεστέρων σημάτων είχε γίνει, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγήθηκαν της δημοσιεύσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος, ουσιαστική χρήση εντός των κρατών μελών στα οποία τα σήματα αυτά προστατεύονται. Με ανακοίνωση της 7ης Ιουνίου 1999, το τμήμα ανακοπών του Γραφείου (στο εξής: τμήμα ανακοπών) κάλεσε την παρεμβαίνουσα να προσκομίσει την απόδειξη αυτή εντός προθεσμίας δύο μηνών.

11 Στις 6 Αυγούστου 1999, η παρεμβαίνουσα κοινοποίησε στο Γραφείο αποσπάσματα των καταλόγων της πωλήσεως δι' αλληλογραφίας των ετών 1997 και 1998. Στους καταλόγους αυτούς παρουσιάζονται ενδύματα με το σήμα COCOON.

12 Με έγγραφο της 26ης Οκτωβρίου 1999, το οποίο απηύθυνε στο Γραφείο, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι τα αποσπάσματα των καταλόγων που προσκόμισε η παρεμβαίνουσα δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις του άρθρου 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94 και του κανόνα 22, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1995, περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 (ΕΕ L 303, σ. 1), στον βαθμό που δεν παρείχαν καμία ένδειξη όσον αφορά τον τόπο, τη διάρκεια και το μέγεθος της χρήσεως αυτών των προγενέστερων σημάτων.

13 Στις 10 Νοεμβρίου 1999, η παρεμβαίνουσα πληροφόρησε το Γραφείο ότι η επωνυμία της ήταν πλέον Redcats SA.

14 Στις 8 Μαρτίου 2000, η παρεμβαίνουσα ανέφερε, με έγγραφο που απηύθυνε στο Γραφείο, ότι θεωρείται η κύρια ευρωπαϊκή επιχείρηση πωλήσεως δι' αλληλογραφίας. Επιπλέον, δήλωσε ότι ο κατάλογος του οποίου προσκόμισε αποσπάσματα είναι παγκοίνως γνωστός και διανέμεται σε πολλά εκατομμύρια αντίτυπα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Γαλλία και οι χώρες της Benelux. Τέλος, εξέθεσε ότι οι αγορές που πραγματοποιούν οι αποδέκτες του καταλόγου αυτού ανέρχονται σε πολλά δισεκατομμύρια γαλλικά φράγκα.

15 Με γνωστοποίηση της 30ής Μαρτίου 2000, το Γραφείο διαβίβασε το έγγραφο αυτό στην προσφεύγουσα. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει την ακόλουθη μνεία:

«Σας γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να υποβληθεί καμία πρόσθετη παρατήρηση.»

(«Please note that no further observations may be submitted.»)

16 Με απόφαση της 14ης Απριλίου 2000, το τμήμα ανακοπών απέρριψε την ανακοπή, βάσει του άρθρου 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94, με το αιτιολογικό ότι η παρεμβαίνουσα δεν απέδειξε ότι είχε γίνει ουσιαστική χρήση των προγενεστέρων σημάτων υπό την έννοια της διατάξεως αυτής. Συναφώς, θεώρησε ότι μπορούσε να συναχθεί από τα αποσπάσματα των καταλόγων που υπέβαλε η παρεμβαίνουσα ότι τα σήματα αυτά προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν στη Γαλλία και, ενδεχομένως, στο Βέλγιο. Ωστόσο, θεώρησε ότι δεν ήταν δυνατό, βάσει των αποδείξεων αυτών, να αποδειχθεί η σημασία της χρήσεως αυτής.

17 Στις 13 Ιουνίου 2000, η παρεμβαίνουσα άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γραφείου, βάσει του άρθρου 59 του κανονισμού 40/94, κατά της αποφάσεως του τμήματος ανακοπών. Το υπόμνημα στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι της προσφυγής της παρεμβαίνουσας, με ημερομηνία 14 Αυγούστου 2000, έχει ως εξής:

«[...] La Redoute is a mail order catalogue so well known in several European countries that the opponent did not think it was necessary to submit information about this fact. [...T]he opponent submitted on 8 march 2000 abundant information about the La Redoute mail order catalogue, stating that several million copies thereof are distributed in many European countries, such as France, Belgium [...], and that the sales made as a consequence of mail orders sent by the persons receiving the catalogue amount to several milliards of French Francs.»

(«Η Redoute είναι ένας κατάλογος πωλήσεως δι' αλληλογραφίας τόσο ευρέως γνωστός σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ώστε [η παρεμβαίνουσα] δεν έκρινε αναγκαίο να παράσχει στοιχεία σχετικά με το γεγονός αυτό. [... Η παρεμβαίνουσα] προσκόμισε, στις 8 Μαρτίου 2000, άφθονα στοιχεία σχετικά με τον κατάλογο πωλήσεως δι' αλληλογραφίας "La Redoute", από τα οποία προκύπτει ότι πολλά εκατομμύρια αντίτυπα του καταλόγου αυτού διανέμονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γαλλία το Βέλγιο [...], και ότι οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται κατόπιν παραγγελιών δι' αλληλογραφίας ανέρχονται σε πολλά δισεκατομμύρια γαλλικά φράγκα.»)

18 Σε παράρτημα του υπομνήματος αυτού, η παρεμβαίνουσα υπέβαλε πίνακα στον οποίο ήσαν καταγεγραμμένες οι πωλήσεις των προϊόντων «COCOON» που εμφαίνονται στον κατάλογό της και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλγιο, στις Κάτω Χώρες, στην Πορτογαλία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Σουηδία, στην Ισπανία και στην Ελβετία. Επιπλέον, προσκόμισε ένα αντίτυπο της αγγλικής έκδοσης των καταλόγων άνοιξη-καλοκαίρι 1997 και άνοιξη-καλοκαίρι 1998.

19 Με την από 23 Οκτωβρίου 2000 απάντησή της στο προαναφερθέν στη σκέψη 17 ανωτέρω υπόμνημα, η προσφεύγουσα εξέθεσε ότι οι ισχυρισμοί της παρεμβαίνουσας σχετικά με τη διανομή του καταλόγου της πωλήσεων δι' αλληλογραφίας, καθώς και οι νέες αποδείξεις που προσάρτησε στο υπόμνημα αυτό, υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα.

20 Με απόφαση της 25ης Απριλίου 2001 (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση), η οποία κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 5 Ιουνίου 2001, το τρίτο τμήμα προσφυγών του Γραφείου ακύρωσε την απόφαση του τμήματος ανακοπών. Κατ' ουσίαν, το τμήμα προσφυγών θεώρησε ότι, γενικώς, ως ουσιαστική χρήση, κατά την έννοια του άρθρου 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, πρέπει να νοείται η πραγματική χρήση του σήματος στην αγορά η οποία μπορεί να επισύρει την προσοχή των δυνητικών πελατών στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που πράγματι προτείνονται υπό το σήμα αυτό (σκέψη 15 της προσβαλλομένης αποφάσεως). Εν προκειμένω, όσον αφορά το πόσο σημαντική ήταν η χρήση των προγενεστέρων σημάτων, το τμήμα προσφυγών θεώρησε ότι οι αποδείξεις που προσκόμισε η παρεμβαίνουσα, καθώς και οι εξηγήσεις που αυτή παρέσχε, ήσαν επαρκείς για να αποδειχθεί ότι η χρήση αυτή ήταν ουσιαστική (σκέψη 21 της προσβαλλομένης αποφάσεως). Συναφώς, το τμήμα προσφυγών θεώρησε, μεταξύ άλλων, ότι η παρεμβαίνουσα ανέφερε ότι τόσο η ίδια όσο και ο κατάλογός της ήταν ευρέως γνωστοί στον τομέα των πωλήσεων δι' αλληλογραφίας, ότι πολλά εκατομμύρια αντιτύπων του καταλόγου αυτού διανέμονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Γαλλία, και ότι η προσφεύγουσα δεν αμφισβήτησε τα περιστατικά αυτά (σκέψεις 22 έως 24 της προσβαλλομένης αποφάσεως). Υπό τις συνθήκες αυτές, θεώρησε ότι δεν ήταν αναγκαίο να λάβει υπόψη τις νέες αποδείξεις που προσκόμισε η παρεμβαίνουσα στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του τμήματος προσφυγών (σκέψη 25 της προσβαλλομένης αποφάσεως).

Διαδικασία και αιτήματα των διαδίκων

21 Με δικόγραφο συνταχθέν στα γερμανικά και κατατεθέν στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 30 Ιουλίου 2001, η προσφεύγουσα άσκησε την υπό κρίση προσφυγή.

22 Με έγγραφο της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η παρεμβαίνουσα ζήτησε να οριστεί ως γλώσσα διαδικασίας η αγγλική. Με έγγραφο της 1ης Οκτωβρίου 2001, η προσφεύγουσα αντιτάχθηκε στο αίτημα αυτό. Με απόφαση της 24ης Οκτωβρίου 2001, ο πρόεδρος του δευτέρου τμήματος απέρριψε το αίτημα.

23 Το Γραφείο κατέθεσε υπόμνημα αντικρούσεως στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 22 Ιανουαρίου 2002. Η παρεμβαίνουσα κατέθεσε το υπόμνημά της αντικρούσεως στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 10 Ιανουαρίου 2002.

24 Η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:

— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση,

— να καταδικάσει το Γραφείο στα δικαστικά έξοδα.

25 Το Γραφείο και η παρεμβαίνουσα ζητούν από το Πρωτοδικείο:

— να απορρίψει την προσφυγή,

— να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.

Σκεπτικό

26 Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει τρεις λόγους ακυρώσεως. Ο πρώτος λόγος αφορά παράβαση του άρθρου 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, όσον αφορά την έννοια «ουσιαστική χρήση». Ο δεύτερος λόγος αφορά προσβολή του δικαιώματος ακροάσεως. Όσον αφορά τον τελευταίο αυτό λόγο, πρέπει να τονιστεί ότι, αντίθετα προς όσα ισχυρίστηκε το Γραφείο κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, ο λόγος αυτός προεβλήθη — αν και εμμέσως — με την προσφυγή. Ο λόγος αυτός μνημονεύθηκε, περαιτέρω, στην έκθεση ακροατηρίου, για την οποία δεν διατυπώθηκαν παρατηρήσεις εκ μέρους του Γραφείου. Ο τρίτος λόγος αφορά το ότι το τμήμα προσφυγών στήριξε εσφαλμένα την απόφασή του στο γεγονός ότι ο κατάλογος πωλήσεων «La Redoute» διανέμεται ευρέως στα γαλλόφωνα κράτη μέλη, ενώ το γεγονός αυτό δεν είχε εγκύρως προβληθεί κατά τη διαδικασία.

Επί του λόγου που αφορά παράβαση του άρθρου 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου

Επιχειρήματα των διαδίκων

27 Η προσφεύγουσα προσάπτει στο τμήμα προσφυγών ότι ερμήνευσε εσφαλμένα την έννοια «ουσιαστική χρήση». Συναφώς, υποστηρίζει ότι το τμήμα προσφυγών εξομείωσε εσφαλμένα την έννοια «ουσιαστική χρήση» με την έννοια «πραγματική χρήση». Κατά την άποψη της προσφεύγουσας, η έννοια «ουσιαστική χρήση» πρέπει να τεθεί σε αντίθεση προς την έννοια «πλασματική χρήση», καθόσον το όριο μεταξύ των δύο αυτών αντιθέτων εννοιών προσδιορίζεται από το πόσο σημαντική είναι η χρήση.

28 Κατά την προσφεύγουσα όμως, για να εκτιμηθεί, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, η ουσιαστική χρήση ενός σήματος, πρέπει να ληφθεί υπόψη το είδος των επίμαχων προϊόντων ή υπηρεσιών. Έτσι, προϊόντα μεγάλης καταναλώσεως πρέπει να έχουν πωληθεί σε μεγάλο αριθμό, κατά τη διάρκεια ενός έτους και στη χώρα στην οποία το σήμα προστατεύεται, προκειμένου να μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική η χρήση του σήματος αυτού.

29 Συναφώς, η προσφεύγουσα προσάπτει στο τμήμα προσφυγών ότι δεν διευκρίνισε, όσον αφορά τα επίμαχα εν προκειμένω προϊόντα, ήτοι τα ενδύματα, πόσο σημαντική πρέπει να είναι η χρήση ενός σήματος για να μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική.

30 Το Γραφείο εκθέτει ότι η απαίτηση της χρήσεως του σήματος αποσκοπεί στον περιορισμό των συγκρούσεων μεταξύ δύο σημάτων, εφόσον δεν υφίσταται βάσιμος οικονομικός λόγος. Συναφώς, η μοναδική λειτουργία της εννοίας της ουσιαστικής χρήσεως είναι να καθιστά δυνατή μια διάκριση σε σχέση με τις αμιγώς πλασματικές χρήσεις, ήτοι σε σχέση με μορφές χρησιμοποιήσεως ενός σήματος που αποσκοπούν αποκλειστικά στην καταστρατήγηση των κυρώσεων που προβλέπονται σε περίπτωση μη χρήσεως.

31 Γενικώς, το Γραφείο διευκρινίζει, αναφερόμενο σε μια απόφαση του Cour de justice Benelux της 27ης Ιανουαρίου 1981, η οποία εκδόθηκε στην υπόθεση Winston (CJ Benelux, Νομολογία 1980-81, σ. 34), ότι η χρήση ενός σήματος πρέπει να θεωρείται ουσιαστική οσάκις, λαμβανομένου υπόψη του τι θεωρείται σύνηθες και εμπορικώς δικαιολογημένο στον σχετικό οικονομικό τομέα, αποσκοπεί στη δημιουργία ή στη διατήρηση τρόπων διοχέτευσης στην αγορά των προϊόντων που φέρουν το σήμα και δεν αποβλέπει μόνο στη διατήρηση του δικαιώματος επί του σήματος.

32 Κατά το Γραφείο όμως τα τμήματα προσφυγών έχουν υιοθετήσει μια συνεκτική πρακτική όσον αφορά την ερμηνεία της έννοιας «ουσιαστική χρήση». Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια «πραγματική χρήση» έχει όλως ιδιαίτερη σημασία. Συναφώς, το Γραφείο παραθέτει μια απόφαση που εξέδωσε το δεύτερο τμήμα προσφυγών στις

27 Σεπτεμβρίου 2000, στην υπόθεση R 380/1999-2, όπου διευκρινίζεται ότι «πρέπει να διακριθεί η ουσιαστική χρήση από την αμιγώς συμβολική χρήση. Η πρώτη συνεπάγεται την πραγματική χρήση με σκοπό την εμπορία των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών προκειμένου να δημιουργηθεί υπεραξία, αντίθετα προς μια τεχνητή χρήση που μοναδικό σκοπό έχει τη διατήρηση του σήματος στο μητρώο».

33 Εν προκειμένω, το Γραφείο υποστηρίζει ότι ο τρόπος κατά τον οποίο το τμήμα προσφυγών ερμήνευσε την έννοια «ουσιαστική χρήση» συνάδει απολύτως προς την προαναφερθείσα θέση και ότι ουδόλως είναι ελαττωματικός, αντίθετα προς τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, λόγω πλάνης περί το δίκαιο. Συγκεκριμένα, κατά το Γραφείο, το τμήμα προσφυγών, όχι μόνον δεν εξομοίωσε την έννοια αυτή με την έννοια «πραγματική χρήση», αλλά την όρισε, στη σκέψη 15 της προσβαλλομένης αποφάσεως, ως «πραγματική χρήση του προγενέστερου σήματος στην αγορά, κατά τρόπο που να επισύρει την προσοχή των δυνητικών πελατών στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που πράγματι προτείνονται υπό το σήμα αυτό» («real use of the earlier mark on the market place, so as to draw the attention of potential consumers to the goods or services effectively offered under the mark»).

34 Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο εκθέτει ότι το κριτήριο που προτείνει η προσφεύγουσα για να χαραχθεί το όριο μεταξύ της ουσιαστικής και της πλασματικής χρήσης, ήτοι μόνο το αν η χρήση είναι σημαντική, δεν είναι λυσιτελές. Ωστόσο, κατά το Γραφείο, είναι αναγκαίες οι ενδείξεις και οι αποδείξεις σχετικά με το κατά πόσον η χρήση είναι σημαντική για να εκτιμηθεί, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, το αν η χρήση είναι ουσιαστική.

35 Η παρεμβαίνουσα δεν αναπτύσσει συναφώς καμία ειδική επιχειρηματολογία.

Εκτίμηση του Πρωτοδικείου

36 Προκειμένου να ερμηνευθεί η έννοια «ουσιαστική χρήση» που διαλαμβάνεται στο άρθρο 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, καθώς και στο άρθρο 15, παρά-

γραφος 1, του ίδιου κανονισμού, πρέπει να γίνει, κατ' αρχάς, συγκριτική ανάλυση των διαφόρων γλωσσικών αποδόσεων των διατάξεων αυτών. Συναφώς, πρέπει να τονιστεί ότι από τη γερμανική («ernsthafte Benutzung»), τη γαλλική («usage sérieux»), την ιταλική («seriamente utilizzata») και την πορτογαλική («utilizaçao séria») απόδοση προκύπτει η απαίτηση ουσιαστικής χρήσεως. Η αγγλική απόδοση («genuine use») κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Αντιθέτως, η ισπανική απόδοση χρησιμοποιεί την έκφραση «πραγματική χρήση» («uso efectivo»), πράγμα που αντιστοιχεί εξάλλου στο γράμμα της ένατης αιτιολογικής σκέψης του κανονισμού 40/94 στη γερμανική, αγγλική, ισπανική, γαλλική και ιταλική απόδοση. Τέλος, η ολλανδική απόδοση («normaal gebruik») θέτει μια κάπως διαφορετική έμφαση, ήτοι υπό την έννοια της απαιτήσεως μιας κανονικής χρήσεως.

37 Επομένως, αντίθετα προς τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, δεν είναι δυνατό να τεθεί σε αντίθεση η έννοια «ουσιαστική χρήση» σε σχέση με την έννοια «πραγματική χρήση». Πρέπει, αντιθέτως, να οριστεί η έννοια «ουσιαστική χρήση» λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων γλωσσικών αποδόσεων, αφενός, των άρθρων 15, παράγραφος 1, και 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94 και, αφετέρου, της ένατης αιτιολογικής σκέψης του ίδιου κανονισμού.

38 Εν συνεχεία, πρέπει να τονιστεί ότι, όπως ορθώς εξέθεσε το Γραφείο με το υπόμνημα αντικρούσεως, η ratio legis της απαιτήσεως σύμφωνα με την οποία πρέπει να έχει γίνει ουσιαστική χρήση του προγενεστέρου σήματος για να μπορεί αυτό να αντιταχθεί σε αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος έγκειται στον περιορισμό των συγκρούσεων μεταξύ δύο σημάτων, εφόσον δεν υφίσταται βάσιμος οικονομικός λόγος που να απορρέει από πραγματική λειτουργία του σήματος στην αγορά. Η ερμηνεία αυτή επιρρωννύεται από την όγδοη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 89/104 που αναφέρεται ρητώς στον σκοπό αυτό.

39 Επομένως, πρέπει να θεωρηθεί ότι η προϋπόθεση περί ουσιαστικής χρήσεως του σήματος απαιτεί το σήμα αυτό, όπως προστατεύεται στην οικεία επικράτεια, να χρησιμοποιείται δημόσια και προς τα έξω, για να διασφαλίζει τρόπο διοχέτευσης στην αγορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αυτό αντιπροσωπεύει (βλ., στο πνεύμα αυτό, προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Ruiz-Jarabo Colomer στην υπόθεση C-40/01, Ansul, Συλλογή 2003, σ. I-2439 και I-2441, σημείο 58).

40 Περαιτέρω, κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση προέκυψε ότι η προσφεύγουσα δεν αμφισβητεί την ερμηνεία αυτή.

41 Εν προκειμένω όμως το τμήμα προσφυγών στήριξε την εκτίμησή του σε ορθή ερμηνεία της εννοίας «ουσιαστική χρήση». Συγκεκριμένα, στη σκέψη 15 της προσβαλλομένης αποφάσεως, όρισε την έννοια αυτή ως «την πραγματική χρήση του προγενέστερου σήματος στην αγορά, κατά τρόπο που να επισύρει την προσοχή των δυνητικών πελατών στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που πράγματι προτείνονται υπό το σήμα αυτό».

42 Επομένως, πρέπει να απορριφθεί ο πρώτος λόγος ακυρώσεως.

Επί του λόγου που αφορά προσβολή του δικαιώματος ακροάσεως

Επιχειρήματα των διαδίκων

43 Η προσφεύγουσα προσάπτει στο τμήμα προσφυγών ότι υπερέβη τις αρμοδιότητές του καθόσον στήριξε, κατά τρόπο που προκαλεί κατάπληξη, την απόφασή του, εν μέρει, στη δική του γνώση ορισμένων πραγματικών στοιχείων χωρίς τα στοιχεία αυτά να έχουν προβληθεί από την παρεμβαίνουσα στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας, η οποία, σύμφωνα με τον κανόνα 22 του κανονισμού 2868/95, διεξάγεται κατ' αντιμωλίαν. Περαιτέρω, η προσφεύγουσα τονίζει ότι δεν είχε γνώση των εν λόγω πραγματικών στοιχείων.

44 Το Γραφείο υποστηρίζει ότι, εν προκειμένω, ορθώς το τμήμα προσφυγών στήριξε την απόφασή του στο γενικώς γνωστό γεγονός ότι ο κατάλογος της παρεμβαίνουσας είναι ευρέως διαδεδομένος, καθώς και στο γεγονός ότι η παρεμβαίνουσα είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις πωλήσεων δι' αλληλογραφίας στην Ευρώπη.

45 Η παρεμβαίνουσα τονίζει το γεγονός ότι η προσφεύγουσα είχε λάβει γνώση, ήδη από την έναρξη της διαδικασίας ανακοπής, των αποσπασμάτων των καταλόγων πωλήσεως δι' αλληλογραφίας που αυτή είχε υποβάλει.

Εκτίμηση του Πρωτοδικείου

46 Σύμφωνα με το άρθρο 73, δεύτερη περίοδος, του κανονισμού 40/94, οι αποφάσεις του Γραφείου δεν μπορούν να στηρίζονται παρά μόνο στους λόγους επί των οποίων οι διάδικοι είχαν τη δυνατότητα να λάβουν θέση.

47 Εν προκειμένω, όπως προκύτει από τις σκέψεις 22 έως 24 της προσβαλλομένης αποφάσεως, το τμήμα προσφυγών στήριξε την απόφασή του στο γεγονός ότι ο κατάλογος πωλήσεων της παρεμβαίνουσας είναι ευρέως διαδεδομένος, υπό την ονομασία «La Redoute», στα γαλλόφωνα κράτη μέλη (στο εξής: επίδικο πραγματικό περιστατικό). Συγκεκριμένα, το πραγματικό αυτό περιστατικό χρησιμεύει για να αποδειχθεί η ικανότητα των αποσπασμάτων του καταλόγου που προσκόμισε η παρεμβαίνουσα να αποδείξουν τον τρόπο και το εύρος της χρήσεως αυτής.

48 Επιπλέον, από τον φάκελο προκύπτει ότι η παρεμβαίνουσα προέβαλε το επίδικο πραγματικό περιστατικό για πρώτη φορά με το έγγραφό της της 8ης Μαρτίου 2000, ήτοι μετά τη λήξη της προθεσμίας που το Γραφείο τής έταξε για να το πράξει. Συναφώς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, βεβαίως, με την γνωστοποίησή του της 30ής Μαρτίου 2000, το Γραφείο κάλεσε ρητώς την προσφεύγουσα να μη λάβει θέση επί του επίδικου πραγματικού περιστατικού. Επομένως, στο στάδιο αυτό της διαδικασίας, ορθώς η προσφεύγουσα θεώρησε ότι το επίδικο πραγματικό αυτό περιστατικό δεν θα λαμβανόταν υπόψη από το Γραφείο.

49 Ωστόσο, με το από 14 Αυγούστου 2000 υπόμνημα στο οποίο εκθέτει τους λόγους της προσφυγής της, η παρεμβαίνουσα προέβαλε εκ νέου το επίδικο πραγματικό περιστατικό. Επομένως, η προσφεύγουσα είχε τη δυνατότητα να τοποθετηθεί επί του πραγματικού αυτού περιστατικού κατά τη διαδικασία ενώπιον του τμήματος προσφυγών, πράγμα το οποίο παρέλειψε να πράξει. Συγκεκριμένα, περιορίστηκε, με το από 23 Οκτωβρίου 2000 υπόμνημά της, να εκθέσει ότι η προβολή του επίδικου πραγματικού περιστατικού εκ μέρους της παρεμβαίνουσας ήταν εκπρόθεσμη, χωρίς ωστόσο να διατυπώσει, έστω και επικουρικώς, παρατηρήσεις επί της ουσίας.

50 Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η απόφαση του τμήματος ανακοπών δεν είχε λάβει υπόψη το επίδικο πραγματικό περιστατικό.

51 Σε μια τέτοια όμως κατάσταση, η δικονομική ευθυδικία, καθώς και η ειδική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, απαιτούν να ερμηνεύεται το άρθρο 73, δεύτερη περίοδος, του κανονισμού 40/94 υπό την έννοια ότι το τμήμα προσφυγών είναι υποχρεωμένο να αναφέρει εκ των προτέρων στον ενδιαφερόμενο διάδικο την πρόθεσή του να λάβει υπόψη το επίδικο πραγματικό περιστατικό, προκειμένου ο διάδικος αυτός να είναι σε θέση να εκτιμήσει το αν είναι χρήσιμο να υποβάλει παρατηρήσεις επί της ουσίας όσον αφορά το πραγματικό αυτό περιστατικό.

52 Εν προκειμένω, το τμήμα προσφυγών παρέλειψε να αναφέρει εκ των προτέρων στην προσφεύγουσα την πρόθεσή του να λάβει υπόψη το επίδικο πραγματικό περιστατικό. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός ο δεύτερος λόγος ακυρώσεως.

53 Υπό τις συνθήκες αυτές, δεν είναι αναγκαίο να κριθεί το ζήτημα αν, παρά την εκπρόθεσμη προβολή του επίδικου πραγματικού περιστατικού, το τμήμα προσφυγών είχε ωστόσο δικαίωμα, βάσει του άρθρου 74, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94 και ανεξάρτητα από το αν έγινε σεβαστό το δικαίωμα ακροάσεως, να στηρίξει την απόφασή του επί του πραγματικού αυτού περιστατικού, πράγμα το οποίο η προσφεύγουσα αμφισβητεί στο πλαίσιο του τρίτου λόγου ακυρώσεως. Ομοίως, δεν είναι αναγκαίο να κριθεί το παραδεκτό της αιτιάσεως που προέβαλε η προσφεύγουσα κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση και η οποία αντλείται από το ότι το τμήμα προσφυγών κακώς θεώρησε ότι το επίδικο πραγματικό περιστατικό ήταν αποδεδειγμένο επειδή ήταν ευρέως γνωστό.

54 Επομένως, πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.

Επί των δικαστικών εξόδων

55 Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπήρχε σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Δεδομένου ότι το Γραφείο ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του προσφεύγοντος.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (δεύτερο τμήμα)

αποφασίζει:

1) Ακυρώνει την απόφαση του τρίτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) της 25ης Απριλίου 2001 (υπόθεση R 641/2000-3).

2) Καταδικάζει το Γραφείο στα δικαστικά έξοδα.

Moura Ramos Pirrung Meij

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 12 Μαρτίου 2003.

Ο Γραμματέας

H. Jung

Ο Πρόεδρος

R. M. Moura Ramos