Συλλογή της Νομολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα)

της 25ης Οκτωβρίου 2012*

«Σήματα — Οδηγία 89/104/ΕΟΚ — Άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο α′ — Ουσιαστική χρήση του σήματος — Χρήση υπό μορφή η οποία διαφέρει σε σημεία που δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος και η οποία έχει καταχωρισθεί, αυτή καθαυτή, ως σήμα — Χρονικά αποτελέσματα αποφάσεως»

Στην υπόθεση C-553/11,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) με απόφαση της 17ης Αυγούστου 2011, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 2 Νοεμβρίου 2011, στο πλαίσιο της δίκης

Bernhard Rintisch

κατά

Klaus Eder,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τρίτο τμήμα),

συγκείμενο από τους R. Silva de Lapuerta, προεδρεύουσα του τρίτου τμήματος, K. Lenaerts (εισηγητή), E. Juhász, T. von Danwitz και D. Šváby, δικαστές,

γενική εισαγγελέας: V. Trstenjak

γραμματέας: A. Calot Escobar

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

— ο K. Eder, εκπροσωπούμενος από τον M. Douglas, Rechtsanwalt,

— η Γερμανική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τους T. Henze και J. Kemper,

— η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τον F. Bulst,

κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε, αφού άκουσε τη γενική εισαγγελέα, να εκδικάσει την υπόθεση χωρίς ανάπτυξη προτάσεων,

εκδίδει την ακόλουθη

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

Απόφαση

1 Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 10, παράγραφοι 1 και 2, 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).

2 Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ του B. Rintisch και του K. Eder σχετικά με την ουσιαστική χρήση ενός σήματος υπό μορφή η οποία διαφέρει από την καταχωρισθείσα σε σημεία που δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος και η οποία έχει καταχωρισθεί, αυτή καθαυτή, ως σήμα.

Το νομικό πλαίσιο

Το διεθνές δίκαιο

3 Το άρθρο 5, C, παράγραφος 2, της Σύμβασης για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η οποία υπεγράφη στο Παρίσι στις 20 Μαρτίου 1883, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στη Στοκχόλμη στις 14 Ιουλίου 1967 και τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979 (*Recueil des traités des Nations Unies,* τόμος 828, αριθ. 11851, σ. 305, στο εξής: Σύμβαση των Παρισίων), ορίζει τα εξής:

«Η χρήση εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος από τον δικαιούχο αυτού, υπό τύπον διαφέροντα σε ορισμένα στοιχεία, μη αλλοιούντα τον διακριτικό χαρακτήρα του υπό την μορφή με την οποία καταχωρίστηκε σε μία από τις χώρες της Ενώσεως [των κρατών στα οποία η Σύμβαση των Παρισίων έχει εφαρμογή], δεν επάγεται την ακυρότητα της καταχωρίσεως ούτε μειώνει την προστασία της οποίας τυγχάνει το σήμα.»

Το δίκαιο της Ένωσης

4 Η δωδέκατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 89/104 έχει ως εξής:

«όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας δεσμεύονται από τη Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας· […] είναι απαραίτητο οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τις διατάξεις της Σύμβασης των Παρισίων· […] οι υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή δεν επηρεάζονται από την παρούσα οδηγία· […] αν χρειαστεί, εφαρμόζεται το άρθρο [267,] δεύτερο εδάφιο, [ΣΛΕΕ]».

5 Το άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο α′, της οδηγίας 89/104, όπως περιελήφθη χωρίς τροποποιήσεις στο άρθρο 10 της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 299, σ. 25), στο οποίο μόνον η αρίθμηση των παραγράφων έχει μεταβληθεί, ορίζει στην ενότητα που τιτλοφορείται «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.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως χρήση θεωρείται επίσης:

α) η χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή».

Το γερμανικό δίκαιο

6 Το άρθρο 26, παράγραφος 3, του νόμου για την προστασία των σημάτων (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), της 25ης Οκτωβρίου 1994 (*BGBl.* 1994 I, σ. 3082, στο εξής: νόμος MarkenG), ορίζει τα εξής:

«Ως χρήση καταχωρισμένου σήματος θεωρείται και η χρήση που γίνεται υπό μορφή που διαφέρει από την καταχωρισθείσα, εφόσον δεν μεταβάλλεται ο διακριτικός χαρακτήρας του σήματος. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση στην οποία το σήμα έχει καταχωρισθεί και στη μορφή υπό την οποία χρησιμοποιήθηκε.»

Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

7 Ο B. Rintisch, ενάγων στη διαφορά της κύριας δίκης, είναι δικαιούχος των λεκτικών σημάτων PROTIPLUS και PROTI, το πρώτο εκ των οποίων καταχωρίστηκε στις 20 Μαΐου 1996 με αριθμό 395 49 559.8 και το δεύτερο στις 3 Μαρτίου 1997 με αριθμό 397 02 429, καθώς και του λεκτικού και εικονιστικού σήματος Proti Power, που καταχωρίστηκε στις 5 Μαρτίου 1997 με αριθμό 396 08 644.6. Τα εθνικά αυτά σήματα καταχωρίστηκαν ιδίως για προϊόντα με βάση πρωτεΐνες.

8 Ο K. Eder, εναγόμενος στη διαφορά της κύριας δίκης, είναι δικαιούχος του μεταγενέστερου λεκτικού σήματος Protifit, που καταχωρίστηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2003 με αριθμό 302 47 818, για συμπληρώματα διατροφής, σκευάσματα βιταμινών και διαιτητικά τρόφιμα.

9 Ο B. Rintisch άσκησε αγωγή ζητώντας, πρώτον, να υποχρεωθεί ο K. Eder να συναινέσει στη διαγραφή του σήματος Protifit και, δεύτερον, να απαγορευθεί η χρήση του σήματος αυτού, επικαλούμενος τα δικαιώματα που απορρέουν από τα προγενέστερα σήματά του. Προς τούτο, στηρίχθηκε κυρίως στο σήμα PROTI και, επικουρικώς, στα σήματα PROTIPLUS και Proti Power. Ζήτησε επίσης να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει αποζημίωση για τη ζημία που ισχυρίζεται ότι υπέστη.

10 Ο K. Eder πρότεινε την ένσταση της μη χρήσεως του σήματος PROTI από τον B. Rintisch. Ο τελευταίος αντέταξε ότι είχε χρησιμοποιήσει το εν λόγω σήμα με τις ονομασίες «PROTIPLUS» και «Proti Power». Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του B. Rintisch, κρίνοντας ότι τα αντλούμενα από το σήμα PROTI δικαιώματα δεν μπορούσαν να προβληθούν κατά του σήματος «Protifit». Κατ' έφεση, το Oberlandesgericht Köln απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς του B. Rintisch.

11 Ο B. Rintisch άσκησε αναίρεση («Revision») ενώπιον του Bundesgerichtshof, το οποίο έκρινε, καταρχάς, ότι, σύμφωνα με τους κανόνες της γερμανικής πολιτικής δικονομίας, στην παρούσα φάση της διαδικασίας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι ονομασίες «PROTIPLUS» και «Proti Power», παρά τις διαφορές που εμφανίζουν σε σχέση με το σήμα PROTI, δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του οικείου σήματος και ότι ο αναιρεσείων είχε προβεί σε ουσιαστική χρήση των σημάτων PROTIPLUS και Proti Power πριν από τη δημοσίευση της καταχωρίσεως του σήματος Protifit. Κατά το αιτούν δικαστήριο, τεκμαίρεται, επομένως, ότι έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος PROTI κατά την έννοια του άρθρου 26, παράγραφος 3, του MarkenG.

12 Το αιτούν δικαστήριο διερωτάται, ωστόσο, επί του ζητήματος αν και υπό ποιες προϋποθέσεις το άρθρο 26, παράγραφος 3, δεύτερη περίοδος, του MarkenG συνάδει με το άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο α', της οδηγίας 89/104.

13 Υπό τις περιστάσεις αυτές, το Bundesgerichtshof αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Έχει το άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο α', της οδηγίας [89/104] την έννοια ότι η διάταξη αυτή είναι γενικώς και εξ ολοκλήρου αντίθετη στην εφαρμογή εθνικής διατάξεως δυνάμει της οποίας συνιστά χρήση ενός σήματος (σήμα 1) και η χρήση του σήματος αυτού (σήμα 1) υπό μορφή διαφορετική από αυτή με την οποία έχει καταχωρισθεί, όταν τα στοιχεία ως προς τα οποία διαφέρει δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος (σήμα 1), το δε σήμα έχει καταχωρισθεί και υπό την μορφή με την οποία χρησιμοποιείται (σήμα 2);

2) Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Συμβιβάζεται η αναφερόμενη ανωτέρω εθνική διάταξη με την οδηγία [89/104], εάν η εθνική διάταξη ερμηνευθεί περιοριστικά υπό την έννοια ότι δεν εφαρμόζεται επί σήματος (σήμα 1) καταχωρισμένου μόνο για τον σκοπό της διασφαλίσεως ή της επεκτάσεως του πεδίου προστασίας άλλου καταχωρισμένου σήματος (σήμα 2), το οποίο έχει καταχωρισθεί υπό την μορφή με την οποία χρησιμοποιείται;

3) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα ή αρνητικής απαντήσεως στο δεύτερο ερώτημα:

α) Δεν γίνεται χρήση καταχωρισμένου σήματος (σήμα 1) κατά την έννοια του άρθρου 10, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο α', της οδηγίας [89/104]:

— όταν ο δικαιούχος χρησιμοποιεί το σήμα υπό μορφή που διαφέρει από την καταχωρισμένη μορφή του σήματος (σήμα 1) και ενός άλλου σήματος (σήμα 2) του δικαιούχου μόνον μερικώς, χωρίς όμως η εν λόγω μερική διαφοροποίηση να μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα των σημάτων αυτών (σήμα 1 και σήμα 2);

— όταν ο δικαιούχος χρησιμοποιεί δύο μορφές σήματος, εκ των οποίων καμία δεν αντιστοιχεί στο καταχωρισμένο σήμα (σήμα 1), μία όμως εξ αυτών (μορφή 1) αντιστοιχεί σε άλλο καταχωρισμένο σήμα (σήμα 2) του δικαιούχου, ενώ η ετέρα χρησιμοποιούμενη από τον δικαιούχο μορφή (μορφή 2) διαφέρει μερικώς από αμφότερα τα καταχωρισμένα σήματα (σήμα 1 και σήμα 2), χωρίς όμως η εν λόγω διαφοροποίηση να μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος, η δε μορφή αυτή (μορφή 2) προσομοιάζει περισσότερο με το έτερο σήμα (σήμα 2) του δικαιούχου;

β) Δύναται το εθνικό δικαστήριο κράτους μέλους να εφαρμόσει εθνική διάταξη (στην παρούσα περίπτωση, το άρθρο 26, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, MarkenG) αντίθετη προς διάταξη οδηγίας (στην παρούσα περίπτωση, το άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο α', της οδηγίας [89/104]) σε περιπτώσεις στις οποίες τα πραγματικά περιστατικά είχαν ήδη συμβεί πριν από την έκδοση αποφάσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, από την οποία προκύπτουν για πρώτη φορά ενδείξεις για το ασυμβίβαστο της διατάξεως του κράτους μέλους με τη διάταξη της οδηγίας (στην παρούσα περίπτωση, την απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2007, C-234/06, II Ponte Finanziaria κατά HABM [BAINBRIDGE], Συλλογή 2007, σ. I-7333), αν το εθνικό δικαστήριο εκτιμά ότι η εμπιστοσύνη ενός εκ των μετεχόντων στην δίκη στη συνταγματικώς κατοχυρωμένη νομική ισχύ της θέσεώς του υπερτερεί του συμφέροντος που επιτάσσει την εφαρμογή της διατάξεως της οδηγίας;»

Επί των προδικαστικών ερωτημάτων

Επί του παραδεκτού

14 Ο K. Eder υποστηρίζει ότι η αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως είναι απαράδεκτη, διότι, δεδομένου ότι το Oberlandesgericht Köln αποφάνθηκε επί των πραγματικών και νομικών ζητημάτων κατά την ενώπιόν του διαδικασία, δεν ασκεί επιρροή στην επίλυση της διαφοράς.

15 Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια νομολογία, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, η οποία στηρίζεται σε σαφή διάκριση των λειτουργιών των εθνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου, η διαπίστωση και η εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών της διαφοράς της κύριας δίκης εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του εθνικού δικαστή, όπως και η ερμηνεία και εφαρμογή του εθνικού δικαίου. Ομοίως, απόκειται αποκλειστικώς στο εθνικό δικαστήριο, το οποίο έχει επιληφθεί της διαφοράς και φέρει την ευθύνη της δικαστικής αποφάσεως που πρόκειται να εκδοθεί, να εκτιμήσει, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υποθέσεως, αν τα ερωτήματα που υποβάλλει στο Δικαστήριο είναι αναγκαία και κρίσιμα. Επομένως, εφόσον τα υποβαλλόμενα ερωτήματα αφορούν την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης, το Δικαστήριο υποχρεούται, κατ' αρχήν, να αποφανθεί (βλ. αποφάσεις της 12ης Απριλίου 2005, C-145/03, Keller, Συλλογή 2005, σ. I-2529, σκέψη 33, της 18ης Ιουλίου 2007, C-119/05, Lucchini, Συλλογή 2007, σ. I-6199, σκέψη 43, καθώς και της 11ης Σεπτεμβρίου 2008, C-11/07, Eckelkamp κ.λπ., Συλλογή 2008, σ. I-6845, σκέψεις 27 και 32).

16 Επομένως, η εκ μέρους του Δικαστηρίου απόρριψη αιτήσεως εθνικού δικαστηρίου για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως είναι δυνατή μόνον όταν είναι πρόδηλον ότι η ζητούμενη ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ουδεμία σχέση έχει με το υποστατό ή το αντικείμενο της διαφοράς της κύριας δίκης, όταν το πρόβλημα είναι υποθετικής φύσεως ή, ακόμη, όταν το Δικαστήριο δεν διαθέτει τα πραγματικά και νομικά στοιχεία που του είναι αναγκαία για να δώσει χρήσιμη απάντηση στα υποβληθέντα ερωτήματα (απόφαση της 14ης Ιουνίου 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito, σκέψη 77 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

17 Διαπιστώνεται ότι η περίπτωση αυτή δεν συντρέχει εν προκειμένω. Συγκεκριμένα, η ζητούμενη ερμηνεία του άρθρου 10, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο α', της οδηγίας 89/104 είναι δυνατόν να επηρεάσει το νομικό πλαίσιο που ισχύει στη διαφορά της κύριας δίκης και, ως εκ τούτου, την έκβασή της. Συνεπώς, η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως πρέπει να κηρυχθεί παραδεκτή.

Επί του πρώτου ερωτήματος και του τρίτου ερωτήματος, υπό α

18 Με το πρώτο προδικαστικό ερώτημα και με το τρίτο προδικαστικό ερώτημα, υπό α, που πρέπει να εξεταστούν από κοινού, το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ' ουσίαν αν το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α', της οδηγίας 89/104 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αποκλείει τη δυνατότητα του δικαιούχου καταχωρισθέντος σήματος να επικαλεστεί, προκειμένου να αποδείξει ότι το σήμα χρησιμοποιείται κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, τη χρήση του σήματος υπό μορφή η οποία διαφέρει από εκείνη στην οποία έχει καταχωρισθεί το εν λόγω σήμα, χωρίς όμως η εν λόγω διαφοροποίηση του σήματος να μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του και παρά το γεγονός ότι η διαφορετική αυτή μορφή έχει επίσης καταχωριστεί, αυτή καθαυτή, ως σήμα.

19 Συναφώς, υπενθυμίζεται, αφενός, ότι ο διακριτικός χαρακτήρας σήματος, κατά την έννοια των διατάξεων της οδηγίας 89/104, σημαίνει ότι το σήμα αυτό καθιστά δυνατή την εξατομίκευση του προϊόντος ως προς το οποίο ζητήθηκε η καταχώριση ως προερχόμενου από συγκεκριμένη επιχείρηση και, επομένως, τη διάκριση του προϊόντος αυτού από αντίστοιχα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων (βλ., κατ' αναλογία, αποφάσεις της 29ης Απριλίου 2004, C-468/01 P έως C-472/01 P, Procter & Gamble κατά ΓΕΕΑ, Συλλογή 2004, σ. I-5141, σκέψη 32, της 21ης Οκτωβρίου 2004, C-64/02 P, ΓΕΕΑ κατά

Erpo Möbelwerk, Συλλογή 2004, σ. I-10031, σκέψη 42, της 8ης Μαΐου 2008, C-304/06 P, Eurohypo κατά ΓΕΕΑ, Συλλογή 2008, σ. I-3297, σκέψη 66, και της 12ης Ιουλίου 2012, C-311/11 P, Smart Technologies κατά ΓΕΕΑ, σκέψη 23).

20 Αφετέρου, πρέπει να τονιστεί ότι από το γράμμα του άρθρου 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, της οδηγίας 89/104 ουδόλως προκύπτει ότι η διαφορετική μορφή υπό την οποία χρησιμοποιείται το σήμα δεν μπορεί να καταχωριστεί, αυτή καθαυτή, ως σήμα. Συγκεκριμένα, η μοναδική προϋπόθεση που θέτει η διάταξη αυτή είναι να μη διαφέρει η μορφή με την οποία χρησιμοποιείται το σήμα από εκείνη με την οποία καταχωρίσθηκε σε σημεία τα οποία μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του.

21 Όσον αφορά τον σκοπό που επιδιώκει το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, της οδηγίας 89/104, επισημαίνεται ότι η διάταξη αυτή, αποφεύγοντας να απαιτήσει πλήρη συμβατότητα μεταξύ της μορφής με την οποία χρησιμοποιείται το σήμα στο εμπόριο και εκείνης με την οποία καταχωρίσθηκε, επιδιώκει να παράσχει στον δικαιούχο του σήματος, στο πλαίσιο της εμπορικής εκμεταλλεύσεως του σήματός του, τη δυνατότητα να το διαφοροποιήσει κατά τρόπο που δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του, αλλά διευκολύνει την προσαρμογή του στις απαιτήσεις εμπορίας και προωθήσεως των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά.

22 Ο σκοπός αυτός θα διακυβευόταν αν, για την απόδειξη της χρήσεως του καταχωρισθέντος σήματος, επιβαλλόταν η περαιτέρω προϋπόθεση να μην έχει καταχωριστεί ως σήμα αυτή καθαυτή η διαφορετική μορφή με την οποία το εν λόγω σήμα χρησιμοποιείται. Συγκεκριμένα, η καταχώριση ενός σήματος υπό νέα μορφή παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να προλαμβάνουν τις δυνάμενες να αλλοιώσουν την εικόνα του σήματος μεταβολές και, κατ' επέκταση, να προσαρμόζουν το σήμα στις πραγματικές ανάγκες μιας εξελισσόμενης αγοράς.

23 Επιπλέον, από τη δωδέκατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 89/104 προκύπτει ότι οι διατάξεις της οδηγίας αυτής πρέπει να βρίσκονται «σε πλήρη αρμονία με τις διατάξεις της Σύμβασης των Παρισίων». Συνεπώς, το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, της οδηγίας αυτής πρέπει να ερμηνευθεί συμφώνως προς το άρθρο 5, C, παράγραφος 2, της εν λόγω Σύμβασης. Από κανένα στοιχείο της τελευταίας αυτής διατάξεως δεν προκύπτει, ωστόσο, ότι η καταχώριση σημείου ως σήματος έχει ως συνέπεια ότι η χρήση του σημείου αυτού δεν μπορεί πλέον να προβληθεί ως απόδειξη της χρήσεως άλλου καταχωρισθέντος σήματος από το οποίο διαφέρει μόνον κατά τρόπο μη μεταβάλλοντα τον διακριτικό χαρακτήρα του τελευταίου αυτού σήματος.

24 Ως εκ τούτου, η καταχώριση ως σήματος της μορφής με την οποία χρησιμοποιείται άλλο καταχωρισμένο σήμα, η οποία διαφέρει από τη μορφή με την οποία έχει καταχωριστεί το τελευταίο αυτό σήμα και συγχρόνως δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του, δεν αποκλείει την εφαρμογή του άρθρου 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, της οδηγίας 89/104.

25 Η ερμηνεία αυτή δεν απάδει προς την απορρέουσα από την προαναφερθείσα απόφαση Il Ponte Finanziaria κατά ΓΕΕΑ ερμηνεία και ιδίως προς τη σκέψη της 86, για την οποία γίνεται λόγος στην απόφαση περί παραπομπής.

26 Στην υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η ως άνω απόφαση, είχε υποβληθεί στην κρίση του Δικαστηρίου μια διαφορά στο πλαίσιο της οποίας ένας διάδικος επικαλέστηκε την προστασία «οικογένειας» ή «σειράς» παρεμφερών σημάτων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη για την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως με το σήμα του οποίου είχε ζητηθεί η καταχώριση. Η διαφορά εκείνη αφορούσε το άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο α′, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994 L 11, σ. 1), το οποίο, κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της εν λόγω διαφοράς, αντιστοιχούσε στο άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, της οδηγίας 89/104, πρόκειται δηλαδή για δύο διατάξεις των οποίων το γράμμα κατ' ουσίαν συμπίπτει.

27 Το Δικαστήριο έκρινε, με τη σκέψη 63 της προαναφερθείσας αποφάσεως Il Ponte Finanziaria κατά ΓΕΕΑ ότι, όταν πρόκειται για «οικογένεια» ή «σειρά» σημάτων, ο κίνδυνος συγχύσεως απορρέει ειδικότερα από το ενδεχόμενο να παραπλανηθεί ο καταναλωτής όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών που καλύπτει το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση στηριζόμενος στην εσφαλμένη πεποίθηση ότι το εν λόγω σήμα εμπίπτει στην οικεία οικογένεια ή σειρά σημάτων, και δέχθηκε κατά συνέπεια ότι, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη «οικογένειας» ή «σειράς» σημάτων, πρέπει να αποδειχθεί η χρήση ικανού αριθμού σημάτων για τη σύσταση αυτής της «οικογένειας» ή «σειράς».

28 Το Δικαστήριο έκρινε ακολούθως, με τη σκέψη 64 της προαναφερθείσας αποφάσεως Il Ponte Finanziaria κατά ΓΕΕΑ, ότι, αν δεν γίνεται χρήση ικανού αριθμού σημάτων αποτελούντων οικογένεια ή σειρά, ο καταναλωτής δεν αναμένεται να εντοπίσει κάποιο κοινό στοιχείο στην εν λόγω οικογένεια ή σειρά σημάτων και/ή να συσχετίσει την εν λόγω οικογένεια ή σειρά με άλλο σήμα που περιέχει το ίδιο κοινό στοιχείο. Συνεπώς, για να υφίσταται κίνδυνος παραπλανήσεως του κοινού όσον αφορά το αν το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση ανήκει σε «οικογένεια» ή «σειρά», τα λοιπά σήματα που ανήκουν στην εν λόγω «οικογένεια» ή «σειρά» πρέπει να έχουν παρουσία στην αγορά.

29 Αυτό το ιδιαίτερο πλαίσιο της προβαλλόμενης υπάρξεως «οικογένειας» ή «σειράς» σημάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ερμηνεία της περιληφθείσας στη σκέψη 86 της προαναφερθείσας αποφάσεως Il Ponte Finanziaria κατά ΓΕΕΑ διαπιστώσεως του Δικαστηρίου ότι το άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο α′, του κανονισμού 40/94 και κατ' επέκταση το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, της οδηγίας 89/104 δεν καθιστούν δυνατή την επέκταση του πεδίου προστασίας της οποίας απολαύει ένα καταχωρισμένο σήμα, εφόσον αποδειχθεί η χρήση του, σε άλλο σήμα, για τον λόγο ότι το τελευταίο αυτό σήμα εμφανίζει ελάχιστη διαφοροποίηση σε σχέση με το πρώτο. Συγκεκριμένα, η χρήση ενός σήματος δεν μπορεί να προβληθεί προκειμένου να δικαιολογηθεί η χρήση άλλου σήματος, εφόσον ο σκοπός είναι να αποδειχθεί η χρήση ικανού αριθμού σημάτων της ίδιας «κατηγορίας».

30 Λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των ανωτέρω σκέψεων, στο πρώτο ερώτημα καθώς και στο πρώτο σκέλος του τρίτου ερωτήματος πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, της οδηγίας 89/104 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν αποκλείει τη δυνατότητα του δικαιούχου ενός σήματος να προβάλει, προκειμένου να αποδείξει τη χρήση του σήματος υπό την έννοια της εν λόγω διατάξεως, ότι χρησιμοποίησε το σήμα του υπό μορφή η οποία διαφέρει από εκείνη με την οποία το σήμα έχει καταχωριστεί, χωρίς όμως η εν λόγω διαφοροποίηση να μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος και παρά το γεγονός ότι η διαφορετική αυτή μορφή έχει επίσης καταχωριστεί, αυτή καθαυτή, ως σήμα.

Επί του δευτέρου ερωτήματος

31 Με το δεύτερο ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ερωτά, κατ' ουσίαν, αν το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, της οδηγίας 89/104 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αποκλείει το ενδεχόμενο να ερμηνευθεί μια εθνική διάταξη υπό την έννοια ότι σκοπεί στη μεταφορά του άρθρου 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, της οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη, στο μέτρο που η τελευταία αυτή διάταξη δεν εφαρμόζεται σε «επικουρικό» σήμα του οποίου η καταχώριση σκοπεί αποκλειστικώς στη διασφάλιση ή την επέκταση του πεδίου προστασίας άλλου σήματος, καταχωρισθέντος υπό τη μορφή με την οποία χρησιμοποιείται.

32 Συναφώς, επισημαίνεται ότι από κανένα στοιχείο δεν συνάγεται ότι η προσήκουσα ερμηνεία του άρθρου 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, της οδηγίας 89/104 συνεπάγεται τον αποκλεισμό της εφαρμογής της διατάξεως αυτής σε περιπτώσεις όπως η αναφερθείσα στην προηγούμενη σκέψη. Συγκεκριμένα, η πρόθεση του αιτούντος την καταχώριση σήματος ουδεμία επιρροή ασκεί στην εφαρμογή της διατάξεως αυτής και, στο μέτρο αυτό, η εν λόγω έννοια των «επικουρικών σημάτων», στα οποία δεν εφαρμόζεται, δεν στηρίζεται ούτε στην οδηγία 89/104 ούτε σε άλλες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης.

33 Από τις ανωτέρω σκέψεις προκύπτει ότι στο δεύτερο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, της οδηγίας 89/104 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αποκλείει μια ερμηνεία της εθνικής διατάξεως μεταφοράς του εν λόγω άρθρου 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, στην εσωτερική έννομη τάξη υπό την έννοια ότι η τελευταία αυτή διάταξη δεν εφαρμόζεται σε «επικουρικό» σήμα του οποίου η καταχώριση σκοπεί αποκλειστικώς στη διασφάλιση ή την επέκταση του πεδίου προστασίας άλλου σήματος, καταχωρισθέντος υπό τη μορφή με την οποία χρησιμοποιείται.

Επί του τρίτου ερωτήματος, υπό β

34 Με το τρίτο ερώτημά του, υπό β, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται, κατ' ουσίαν, επί του αν και υπό ποιες προϋποθέσεις μια απόφαση του Δικαστηρίου όπως η προαναφερθείσα απόφαση Il Ponte Finanziara κατά ΓΕΕΑ πρέπει να παράγει τα αποτελέσματά της, ή ορισμένα από αυτά, μόνο κατά τον χρόνο μετά την ημερομηνία εκδόσεώς της.

35 Το αιτούν δικαστήριο θέτει το τρίτο ερώτημα στο σύνολό του «σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα ή αρνητικής απαντήσεως στο δεύτερο ερώτημα». Εν προκειμένω, η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα εμπίπτει στη δεύτερη αυτή περίπτωση.

36 Ωστόσο, το δεύτερο σκέλος του τρίτου ερωτήματος στηρίζεται στην παραδοχή ότι υφίσταται ασυμβατότητα μεταξύ μιας εθνικής διατάξεως, ήτοι του άρθρου 26, παράγραφος 3, δεύτερη περίοδος, του MarkenG, και μιας διατάξεως οδηγίας, και συγκεκριμένα του άρθρου 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, της οδηγίας 89/104. Ούτε όμως η απάντηση στο πρώτο ερώτημα και στο τρίτο ερώτημα, υπό α, ούτε η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα ανταποκρίνονται σε αυτή την παραδοχή.

37 Από τις ανωτέρω σκέψεις προκύπτει ότι παρέλκει η απάντηση στο τρίτο ερώτημα, υπό β.

Επί των δικαστικών εξόδων

38 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. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) αποφαίνεται:

1) **Το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, της 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 δεν αποκλείει τη δυνατότητα του δικαιούχου ενός σήματος να προβάλει, προκειμένου να αποδείξει τη χρήση του σήματος υπό την έννοια της εν λόγω διατάξεως, ότι χρησιμοποίησε το σήμα του υπό μορφή η οποία διαφέρει από εκείνη με την οποία το σήμα έχει καταχωριστεί, χωρίς όμως η εν λόγω διαφοροποίηση να μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος και παρά το γεγονός ότι η διαφορετική αυτή μορφή έχει επίσης καταχωριστεί, αυτή καθαυτή, ως σήμα.**

2) **Το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, της οδηγίας 89/104 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αποκλείει μια ερμηνεία της εθνικής διατάξεως για τη μεταφορά του εν λόγω άρθρου 10, παράγραφος 2, στοιχείο α′, στην εσωτερική έννομη τάξη υπό την έννοια ότι η**

τελευταία αυτή διάταξη δεν έχει εφαρμογή σε «επικουρικό» σήμα του οποίου η καταχώριση σκοπεί αποκλειστικώς στη διασφάλιση ή την επέκταση του πεδίου προστασίας άλλου σήματος, καταχωρισθέντος υπό τη μορφή με την οποία χρησιμοποιείται.

(υπογραφές)