# ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
της 23ης Φεβρουαρίου 1999 *

Στην υπόθεση C-63/97,

που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) 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

**Bayerische Motorenwerke AG (BMW) και BMW Nederland BV**

και

**Ronald Karel Deenik,**

η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερμηνεία των άρθρων 5 έως 7 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)

## ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

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

* Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική.

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

λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις που κατέθεσαν:

— η Bayerische Motorenwerke AG (BMW) και η BMW Nederland BV, εκπροσωπούμενες από τον G. van der Wal, δικηγόρο Βρυξελλών, και τον H. Ferment, δικηγόρο Χάγης,

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

— η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από την L. Nicoll, του Treasury Solicitor's Department, και τον D. Alexander, barrister,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τον B. J. Drijber, μέλος της Νομικής Υπηρεσίας,

έχοντας υπόψη την έκθεση ακροατηρίου,

αφού άκουσε τις προφορικές παρατηρήσεις της Bayerische Motorenwerke AG (BMW) και της BMW Nederland BV, εκπροσωπουμένων από τον G. van der Wal, του R. R. Deenik, εκπροσωπουμένου από τον J. L. Hofdijk, δικηγόρο Χάγης, της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπουμένης από την S. Ridley, του Treasury Solicitor's Department, επικουρούμενη από τον D. Alexander, και

της Επιτροπής, εκπροσωπουμένης από τον B. J. Drijber, κατά τη συνεδρίαση της 13ης 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 απόφαση της 7ης Φεβρουαρίου 1997, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 13 Φεβρουαρίου 1997, το Hoge Raad der Nederlanden υπέβαλε, δυνάμει του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ, πέντε προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία των άρθρων 5 έως 7 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 Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της γερμανικής εταιρίας Bayerische Motorenwerke AG (BMW) και της ολλανδικής εταιρίας BMW Nederland BV (στο εξής, αντιστοίχως, BMW AG και BVW BV, και, από κοινού, BMW), αφενός, και του R. R. Deenik, κατοίκου Almere (Κάτω Χώρες), που διατηρεί κατάστημα πωλήσεως και επισκευής αυτοκινήτων, σχετικά με τη διαφήμιση στην οποία προβαίνει ο R. R. Deenik περί της πωλήσεως μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με το σήμα BMW και της επισκευής και συντηρήσεως αυτοκινήτων BMW.

3 Το άρθρο 5 της οδηγίας, που αφορά τα δικαιώματα που παρέχει το σήμα, ορίζει τα εξής:

«1. 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.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να προβλέπει ότι ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημείο πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί, εάν αυτό χαίρει φήμης μέσα στο κράτος μέλος και η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

3. Μπορεί, ιδίως, να απαγορεύεται, εάν πληρούνται οι όροι των παραγράφων 1 και 2:

α) η επίθεση του σημείου επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους·

β) η προσφορά των προϊόντων ή η εμπορία ή η κατοχή τους προς εμπορία ή η προσφορά ή παροχή υπηρεσιών υπό το σημείο·

γ) η εισαγωγή ή η εξαγωγή των προϊόντων υπό το σημείο·

δ) η χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και στη διαφήμιση.

4. Εφόσον, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι αναγκαίες προς συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν, το δίκαιο του κράτους αυτού δεν επιτρέπει την απαγόρευση της χρήσης σημείου υπό τους όρους της παραγράφου 1, στοιχείο β', ή της παραγράφου 2, το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν μπορεί να αντιταχθεί στην περαιτέρω χρησιμοποίηση του σημείου αυτού.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν θίγουν τις διατάξεις που ισχύουν στα κράτη μέλη σχετικά με την προστασία από τη χρήση του σημείου για σκοπούς άλλους από εκείνους της διάκρισης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, όταν η χρήση του σημείου αυτού, χωρίς νόμιμη αιτία, επιφέρει, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.»

4 Το άρθρο 6 της οδηγίας, που αφορά τον περιορισμό των αποτελεσμάτων του σήματος, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές:

(...)

γ) το σήμα, εάν είναι αναγκαίο προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά,

εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.»

5 Το άρθρο 7 της οδηγίας, σχετικά με την ανάλωση του δικαιώματος που παρέχει το σήμα, προβλέπει τα ακόλουθα:

«1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό στο εμπόριο μέσα στην Κοινότητα από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν ο δικαιούχος έχει νόμιμους λόγους να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιούται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.»

6 Η BMW AG διαθέτει στο εμπόριο εντός πολλών χωρών και, από το 1930, εντός των χωρών της Benelux, αυτοκίνητα τα οποία κατασκευάζει και για τα οποία έχει καταθέσει στο Γραφείο Σημάτων της Benelux το λεκτικό σήμα BMW καθώς και δύο εικαστικά σήματα, μεταξύ άλλων, για κινητήρες αυτοκινήτων και για αυτοκίνητα καθώς και για ανταλλακτικά και εξαρτήματα κινητήρων και αυτοκινήτων (στο εξής: σήμα BMW).

7 Η BMW AG διαθέτει τα αυτοκίνητά της στο εμπόριο μέσω δικτύου αντιπροσώπων. Στις Κάτω Χώρες, ελέγχει το δίκτυο με τη βοήθεια της BMW BV. Οι αντιπρόσωποι δικαιούνται να χρησιμοποιούν το σήμα BMW για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, πλην όμως υποχρεούνται να τηρούν τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που θεωρούνται αναγκαίες από την BMW στο πλαίσιο του σέρβις και των εγγυήσεων που παρέχουν, καθώς και κατά την προώθηση των πωλήσεων.

8 Ο R. R. Deenik διατηρεί κατάστημα αυτοκινήτων και έχει ειδικευθεί στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων BMW καθώς και στην επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων BMW. Δεν είναι μέλος του δικτύου αντιπροσώπων της BMW.

9 Στην κύρια δίκη, η BMW υποστήριξε ότι, στο πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριότητας, ο R. R. Deenik χρησιμοποιούσε παρανόμως, σε αγγελίες, το σήμα BMW ή, εν πάση περιπτώσει, παρόμοια σημεία. Κατά συνέπεια, με εισαγωγικό της δίκης έγγραφο που κατέθεσε στις 21 Φεβρουαρίου 1994, η BMW ζήτησε από το Rechtbank te Zwolle να απαγορεύσει στον R. R. Deenik, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιεί το σήμα BMW ή οποιοδήποτε παρόμοιο σημείο σε αγγελίες, διαφημιστικά μηνύματα ή άλλες ανακοινώσεις στις οποίες προβαίνει ο ίδιος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε σχέση με την επιχείρησή του, και να τον υποχρεώσει σε αποζημίωση. Η BMW επικαλέστηκε τα δικαιώματά της δυνάμει του άρθρου 13 Α του ενιαίου νόμου της Benelux περί σημάτων, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο των υπό κρίση περιστατικών.

10 Το Rechtbank έκρινε ότι ορισμένες δηλώσεις στις οποίες είχε προβεί ο R. R. Deenik με τις αγγελίες του συνιστούσαν παράνομη χρήση του σήματος BMW, διότι μπορούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι προέρχονταν από επιχείρηση δικαιούμενη να χρησιμοποιεί το σήμα αυτό, δηλαδή από επιχείρηση περιλαμβανόμενη στο δίκτυο αντιπροσώπων της BMW. Κατά συνέπεια, του απαγόρευσε να χρησιμοποιεί το σήμα BMW με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, το Rechtbank έκρινε ότι ο R. R. Deenik είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί σε αγγελίες εκφράσεις όπως «επισκευές και συντήρηση BMW», επειδή καθιστούν επαρκώς σαφές ότι αφορούν αποκλειστικά και μόνο προϊόντα φέροντα το σήμα BMW. Επιπλέον, το Rechtbank θεώρησε νόμιμη τη χρήση εκφράσεων όπως «ειδικός στις BMW» ή «ειδικευμένος στις BMW», με την αιτιολογία ότι η BMW δεν είχε αμφισβητήσει ότι ο R. R. Deenik είχε εξειδικευμένη πείρα στον τομέα των αυτοκινήτων BMW και ότι δεν εναπόκειται στην BMW να καθορίζει ποια πρόσωπα έχουν το

δικαίωμα να παρουσιάζονται ως ειδικοί στα αυτοκίνητα BMW. Το Rechtbank απέρριψε το αίτημα της BMW περί επιδικάσεως αποζημιώσεως.

11 Η BMW άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής, ζητώντας από το Gerechtshof te Arnhem, μεταξύ άλλων, να αποφανθεί ότι ο R. R. Deenik, χρησιμοποιώντας σε αγγελίες την έκφραση «επισκευές και συντήρηση BMW» και δηλώνοντας ότι ήταν «ειδικός στις BMW» ή «ειδικευμένος στις BMW», προσέβαλε τα δικαιώματα επί του σήματος της BMW. Αφού το Gerechtshof επικύρωσε την απόφαση του Rechtbank, η BMW άσκησε, στις 10 Νοεμβρίου 1995, αναίρεση κατά της αποφάσεως αυτής, ενώπιον του Hoge Raad.

12 Υπ' αυτές τις συνθήκες, το Hoge Raad αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Δεδομένου ότι, όσον αφορά τα συνδεόμενα με το σήμα δικαιώματα, η οδηγία 89/104/ΕΟΚ περιέχει μεταβατική διάταξη μόνον ως προς την περίπτωση που περιγράφεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4, έχουν τα κράτη μέλη στις λοιπές περιπτώσεις κυρίαρχη εξουσία να θεσπίζουν τους εφαρμοστέους συναφώς κανόνες ή συνεπάγεται το κοινοτικό δίκαιο, εν γένει, ή ο σκοπός και το περιεχόμενο της οδηγίας, ειδικότερα, ότι τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν συναφώς πλήρη ελευθερία, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται προς ορισμένους περιορισμούς — και, αν ναι, προς ποίους;

2) Όταν ένα πρόσωπο χρησιμοποιεί, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου, το καταχωρισμένο αποκλειστικά για ορισμένα προϊόντα σήμα, προκειμένου να καθιστά γνωστό στο κοινό ότι

α) εκτελεί εργασίες επισκευής και συντηρήσεως σε σχέση με τα προϊόντα τα οποία έχουν διατεθεί στο εμπόριο με το σήμα αυτό από τον δικαιούχο του σήματος ή με την συγκατάθεσή του ή ότι

β) είναι ειδικός ή ειδικευμένος στα προϊόντα αυτά,

συντρέχει τότε, κατά την οικονομία του άρθρου 5 της οδηγίας, περίπτωση

i) χρήσεως του σήματος για τα ίδια προϊόντα όπως αυτά για τα οποία έχει καταχωριστεί, υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α',

ii) χρήσεως του σήματος για υπηρεσίες, η οποία πρέπει να θεωρείται ως χρησιμοποίηση του σήματος υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', ή ως χρήση του σήματος υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', αν υποτεθεί ότι μπορεί να γίνει δεκτό ότι υφίσταται ομοιότητα μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και των προϊόντων για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα,

iii) χρήσεως του σήματος υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, ή

iv) χρήσεως του σήματος υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 5;

3) Επηρεάζεται η απάντηση στο ερώτημα 2 από το αν πρόκειται για ανακοίνωση κατά την περίπτωση α' ή για ανακοίνωση κατά την περίπτωση β';

4) Ασκεί επιρροή, λαμβανομένων επίσης υπόψη των διατάξεων του άρθρου 7 της οδηγίας, ως προς το ζήτημα αν ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να αντιταχθεί στη χρήση του σήματός του, που έχει καταχωριστεί αποκλειστικά για ορισμένα προϊόντα, το αν πρόκειται για χρήση, κατά την έννοια του ερωτήματος 2, περιπτώσεις i, ii, iii ή iv;

5) Μπορεί ο δικαιούχος του σήματος, αν υποτεθεί ότι και στις δύο ή σε μία από τις αναφερόμενες στην αρχή του ερωτήματος 2 περιπτώσεις πρόκειται για χρήση του σήματος κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1 — είτε

στοιχείο α' είτε στοιχείο β'—, να αντιταχθεί στη χρήση μόνον αν ο χρησιμοποιών κατ' αυτόν τον τρόπο το σήμα δημιουργεί την εντύπωση ότι η επιχείρησή του περιλαμβάνεται στο δίκτυο διανομής του δικαιούχου του σήματος ή μπορεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση και όταν πιθανολογείται βάσιμα ότι, λόγω του τρόπου κατά τον οποίο χρησιμοποιείται το σήμα στις ανακοινώσεις αυτές, δημιουργείται στο κοινό η εντύπωση ότι το σήμα χρησιμοποιείται εν προκειμένω ευρέως προς τον σκοπό διαφημίσεως της ίδιας επιχειρήσεως, αυτής καθαυτής, μέσω της δημιουργίας ορισμένης εντυπώσεως περί ποιότητας;»

**Επί του πρώτου ερωτήματος**

13 Εκ προοιμίου, πρέπει να διευκρινιστεί το νομικό και πραγματικό πλαίσιο του ερωτήματος αυτού.

14 Από την απόφαση 92/10/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για τη μετάθεση της ημερομηνίας θέσεως σε ισχύ των εθνικών διατάξεων εφαρμογής της οδηγίας 89/104 (ΕΕ 1992, L 6, σ. 35), προκύπτει ότι τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1992. Οι κανόνες, όμως, περί προσαρμογής προς την οδηγία του ενιαίου νόμου περί σημάτων της Benelux δεν τέθηκαν σε ισχύ παρά μόνο την 1η Ιανουαρίου 1996, δυνάμει του πρωτοκόλλου της Benelux της 2ας Δεκεμβρίου 1992 (στο εξής: τροποποιημένος νόμος της Benelux ή, προκειμένου για το κείμενό του ως είχε πριν από την έναρξη εφαρμογής του πρωτοκόλλου, παλαιός νόμος της Benelux).

15 Η υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία αφορά διαφορά μεταξύ ιδιωτών, εισήχθη μετά την εκπνοή της προθεσμίας που έτασσε η απόφαση 92/10 για τη θέση σε ισχύ των εθνικών διατάξεων εφαρμογής της οδηγίας, πλην όμως πριν από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του τροποποιημένου νόμου της Benelux. Η αναίρεση ενώπιον του Hoge Raad ασκήθηκε επίσης πριν από την τελευταία αυτή ημερομηνία.

16 Κατά συνέπεια, ο γενικός εισαγγελέας του Hoge Raad εξέτασε στις προτάσεις του το ζήτημα αν το Hoge Raad, στο πλαίσιο της υποθέσεως της οποίας είχε επιληφθεί, όφειλε να εφαρμόσει τους κανόνες του παλαιού νόμου της Benelux, οι οποίοι ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατά την οποία η υπόθεση είχε εισαχθεί ενώπιον του Rechtbank καθώς και κατά την ημερομηνία ασκήσεως αναιρέσεως ή όφειλε, αντιθέτως, να εφαρμόσει τους κανόνες του τροποποιημένου νόμου της Benelux, οι οποίοι θα ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατά την οποία θα εξέδιδε την απόφασή του. Ο γενικός εισαγγελέας θεώρησε ότι, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανόνα κατά τον οποίο, εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο πρέπει να ερμηνεύεται, κατά το δυνατό, σύμφωνα με την οδηγία, το Hoge Raad έπρεπε, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 74, παράγραφος 4, του νόμου περί μεταβατικών διατάξεων σχετικά με τον νέο ολλανδικό Αστικό Κώδικα, να εφαρμόσει τον παλαιό νόμο της Benelux.

17 Στη διάταξη περι παραπομπής, το Hoge Raad τόνισε

— ότι το πρωτόκολλο της Benelux της 2ας Δεκεμβρίου 1992, περί προσαρμογής του ενιαίου νόμου περί σημάτων της Benelux, δεν περιέχει μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά το άρθρο 13 Α του νόμου αυτού, του οποίου η παράγραφος 1 μετέφερε στο δίκαιο των χωρών της Benelux το άρθρο 5, παράγραφοι 1, 2 και 5, της οδηγίας, και

— ότι υπέβαλε στο Δικαστήριο της Benelux το ερώτημα αν το δίκαιο των χωρών της Benelux περί σημάτων έχει την έννοια ότι, οσάκις, σε διαδικασία που έχει κινήσει ο δικαιούχος σήματος δυνάμει του παλαιού νόμου της Benelux, ασκείται αναίρεση κατά αποφάσεως εκδοθείσας πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996, το ισχύον κατά την ημερομηνία εκείνη δίκαιο εξακολουθεί να είναι εφαρμοστέο.

18 Τούτου δοθέντος, το Hoge Raad διερωτάται αν το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να ληφθεί υπόψη για την επίλυση του προβλήματος που υποβλήθηκε στη κρίση του Δικαστηρίου της Benelux.

19 Συναφώς, το Hoge Raad υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τα άρθρα της 5 έως 7, η οδηγία δεν περιέχει άλλους κανόνες σχετικούς με τα συνδεόμενα με τη μεταβατική περίοδο προβλήματα, πέραν εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 5, παρά-

γραφος 4. Κατά συνέπεια, διερωτάται αν τα κράτη μέλη μπορούν, με εθνικές διατάξεις, να διευθετούν προβλήματα της μεταβατικής περιόδου σε άλλες περιπτώσεις, πέραν εκείνων τις οποίες αφορά η διάταξη αυτή. Ειδικότερα, το Hoge Raad ερωτά αν το κοινοτικό δίκαιο απαγορεύει εθνικό μεταβατικό κανόνα που προβλέπει ότι η αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως εκδοθείσας πριν από την ημερομηνία της εκπρόθεσμης θέσεως σε ισχύ των κανόνων περί μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να κρίνεται βάσει των κανόνων που ίσχυαν πριν από την ημερομηνία αυτή, ακόμη και αν η απόφαση επί της αναιρέσεως εκδίδεται μετά την ημερομηνία αυτή.

20 Συναφώς, επιβάλλεται κατ' αρχάς η διαπίστωση ότι το άρθρο 5, παράγραφος 4, της οδηγίας σκοπεί να περιορίσει τα διαχρονικά αποτελέσματα των νέων εθνικών κανόνων περί μεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο. Πράγματι, το άρθρο αυτό ορίζει ότι, εφόσον, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι αναγκαίες προς συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν, το δίκαιο του οικείου κράτους δεν επιτρέπει την απαγόρευση της χρήσεως σημείου υπό τους όρους της παραγράφου 1, στοιχείο β', ή της παραγράφου 2, το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν μπορεί να αντιταχθεί στην περαιτέρω χρήση του σημείου αυτού.

21 Επιβάλλεται επίσης η διαπίστωση ότι το αναγόμενο στη μεταβατική περίοδο πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση το Hoge Raad δεν είναι της ιδίας φύσεως με εκείνο το οποίο ρυθμίζει το άρθρο 5, παράγραφος 4, και ότι η οδηγία δεν περιέχει κανόνες για τον καθορισμό του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου σε μια τέτοια περίπτωση. Επιπλέον, δεδομένου ότι κανένα στοιχείο αντλούμενο από την αποτελεσματικότητα του κοινοτικού δικαίου, εν γένει, ή της οδηγίας, ειδικότερα, δεν επιβάλλει συγκεκριμένη λύση, στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται να αποφανθεί αν, ενόψει των εφαρμοστέων εθνικών κανόνων, η ασκηθείσα ενώπιόν του αναίρεση πρέπει να κριθεί βάσει των κανόνων του παλαιού νόμου της Benelux ή εκείνων του τροποποιημένου νόμου της Benelux (βλ., υπ' αυτήν την έννοια, απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-349/95, Loendersloot, Συλλογή 1997, σ. I-6227, σκέψη 18).

22 Πρέπει, ωστόσο, να υπομνηστεί ότι, όποιο κι αν είναι το εφαρμοστέο δίκαιο, πρέπει να ερμηνεύεται, στο μέτρο του δυνατού, υπό το φως του κειμένου και του σκοπού της οδηγίας, ώστε να επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα που αυτή επιδιώκει και να τηρείται έτσι το άρθρο 189, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 13ης Νοεμβρίου 1990, C-106/89, Marleasing, Συλλογή 1990, σ. I-4135, σκέψη 8, και της 14ης Ιουλίου 1994, C-91/92, Faccini Dori, Συλλογή 1994, σ. I-3325, σκέψη 26).

23 Η υποχρέωση, όμως, αυτή ισχύει επίσης για τους μεταβατικούς κανόνες του εθνικού δικαίου. Έτσι, το εθνικό δικαστήριο οφείλει να ερμηνεύει τους κανόνες αυτούς, στο μέτρο του δυνατού, έτσι ώστε να διασφαλίζει την πλήρη αποτελεσματικότητα των άρθρων 5 έως 7 της οδηγίας όσον αφορά τη χρήση σήματος η οποία γίνεται μετά την ημερομηνία κατά την οποία η οδηγία έπρεπε να μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο.

24 Ενόψει των προεκτεθέντων, στο πρώτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι, με την επιφύλαξη της υποχρεώσεως του αιτούντος δικαστηρίου να ερμηνεύει το εθνικό δίκαιο, κατά το δυνατό, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει μεταβατικό κανόνα του εθνικού δικαίου ο οποίος προβλέπει ότι αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως εκδοθείσας πριν από την εκπρόθεσμη θέση σε ισχύ των κανόνων περί μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να κρίνεται βάσει των κανόνων που ίσχυαν πριν από την ημερομηνία αυτή, ακόμη κι αν η απόφαση επί της αναιρέσεως εκδίδεται μετά την ημερομηνία αυτή.

**Προκαταρκτικές παρατηρήσεις σχετικά με τα ερωτήματα 2 έως 5**

25 Με τα ερωτήματά του 2 έως 5, το Hoge Raad ζητεί από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει τα άρθρα 5 έως 7 της οδηγίας, ώστε να του παράσχει τη δυνατότητα να αποφανθεί επί του ζητήματος αν η χρήση του σήματος BMW σε αγγελίες που περιέχουν εκφράσεις όπως «επισκευή και συντήρηση BMW», «ειδικός στις BMW» και «ειδικευμένος στις BMW» θίγει το σήμα αυτό.

26 Το Hoge Raad θέτει κατ' αρχάς ερωτήματα με τα οποία ζητείται να προσδιοριστεί η διάταξη του άρθρου 5 της οδηγίας υπό το πρίσμα της οποίας πρέπει να αξιολογηθεί η χρήση του εν λόγω σήματος. Ακολούθως, υποβάλλει ερωτήματα με σκοπό να μπορέσει να αποφανθεί επί του ζητήματος αν, εντός του συστήματος της οδηγίας, η αξιολογηθείσα κατ' αυτόν τον τρόπο χρήση είναι παράνομη.

27 Κατ' αρχάς, πρέπει να υπομνηστεί

— ότι το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας αφορά τη χρήση σημείου πανομοιότυπου με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί,

— ότι το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας αφορά τη χρήση σημείου 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 συγχύσεως του κοινού,

— ότι το άρθρο 5, παράγραφος 2, αφορά τη χρήση σημείου πανομοιότυπου ή παρόμοιου με το σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί, εάν αυτό χαίρει φήμης μέσα στο κράτος μέλος,

— ότι το άρθρο 5, παράγραφος 5, αφορά τη χρήση σημείου για σκοπούς άλλους από εκείνους της διακρίσεως των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

28 Ακολούθως, πρέπει να υπομνηστεί ότι οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 5 της οδηγίας θέτουν μια πρόσθετη προϋπόθεση για την εφαρμογή τους, που έγκειται στο ότι η χρήση χωρίς νόμιμη αιτία αντλεί αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

29 Επιπλέον, πρέπει να υπομνηστεί ότι τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας περιέχουν κανόνες που περιορίζουν το δικαίωμα που έχει ο δικαιούχος του σήματος, δυνάμει του άρθρου 5, να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση του σήματος. Συναφώς, το άρθρο 6 προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση του σήματος εάν είναι αναγκαίο

προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος, εφόσον η χρήση γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή στο εμπόριο. Το άρθρο 7 προβλέπει ότι ο δικαιούχος δεν μπορεί να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό στο εμπόριο μέσα στην Κοινότητα από τον ίδιο ή με τη συγκατάθεσή του, εκτός εάν έχει νόμιμους λόγους να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων.

30 Τέλος, και λαμβανομένων υπόψη των συζητήσεων ενώπιον του Δικαστηρίου, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο χαρακτηρισμός, κατά περίπτωση, της χρήσεως του εν λόγω σήματος ως εμπίπτουσας σε κάποια από τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 5 δεν έχει οπωσδήποτε αποφασιστική σημασία για την αξιολόγηση του νόμιμου χαρακτήρα της οικείας χρήσεως.

**Επί του δευτέρου και του τρίτου ερωτήματος**

31 Με το δεύτερο και το τρίτο ερώτημά του, τα οποία πρέπει να εξεταστούν από κοινού, το εθνικό δικαστήριο ερωτά κατ' ουσίαν αν η χωρίς την έγκριση του δικαιούχου χρήση ενός σήματος, η οποία γίνεται με σκοπό να καταστεί γνωστό στο κοινό ότι μια τρίτη επιχείρηση εκτελεί εργασίες επισκευής και συντηρήσεως προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό ή ότι είναι ειδικευμένη ή ειδική στα προϊόντα αυτά, εμπίπτει σε μια από τις διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας.

32 Συναφώς, πρέπει να τονιστεί, όπως το έπραξε το Hoge Raad,

— ότι το επίμαχο στη διαφορά της κύριας δίκης σήμα έχει καταχωριστεί αποκλειστικά για ορισμένα προϊόντα (συγκεκριμένα, για αυτοκίνητα),

— ότι οι επίμαχες εκφράσεις που χρησιμοποιούνταν στις διαφημίσεις — «επισκευή και συντήρηση BMW», «ειδικός στις BMW» και «ειδικευμένος στις BMW» — αφορούν προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο υπό το σήμα αυτό από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του και

— ότι οι φράσεις «ειδικός στις BMW» και «ειδικευμένος στις BMW» αφορούν τόσο την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων BMW όσο και την επισκευή και τη συντήρηση αυτοκινήτων που φέρουν το σήμα αυτό.

33 Επομένως, τα υποβληθέντα ερωτήματα αφορούν περίπτωση κατά την οποία το σήμα BMW χρησιμοποιήθηκε με σκοπό να καταστεί γνωστό στο κοινό ότι ο διαφημιζόμενος εκτελεί εργασίες επισκευής και συντηρήσεως αυτοκινήτων BMW ή ότι είναι ειδικευμένος ή ειδικός στην πώληση ή την επισκευή και τη συντήρηση των αυτοκινήτων αυτών.

34 Επομένως, πρόκειται για περίπτωση κατά την οποία, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως — και όπως τόνισε η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου — η επίμαχη χρήση εμπίπτει στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας, δεδομένου ότι το σήμα BMW χρησιμοποιήθηκε για γνήσια προϊόντα BMW.

35 Τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν με ορισμένες παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο προς αμφισβήτηση του χαρακτηρισμού αυτού είναι, ειδικότερα, τα ακόλουθα δύο.

36 Το πρώτο είναι ότι, στις επίμαχες εκφράσεις, ιδίως δε στην έκφραση «ειδικός ή ειδικευμένος στις BMW», το σήμα BMW χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους της διακρίσεως των προϊόντων ή των υπηρεσιών και ότι, επομένως, οι εκφράσεις αυτές εμπίπτουν στο άρθρο 5, παράγραφος 5, της οδηγίας.

37 Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι, στην αγγελία σχετικά με την «επισκευή και συντήρηση BMW», το σήμα BMW δεν χρησιμοποιείται για προϊόντα αλλά για την περιγραφή μιας υπηρεσίας για την οποία δεν έχει καταχωριστεί το σήμα. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας, οπότε πρέπει να εξεταστεί αν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', ή το άρθρο 5, παράγραφος 2.

38 Συναφώς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι είναι αληθές ότι, για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 5, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας, αφενός, και εκείνου του άρθρου 5, παράγραφος 5, αφετέρου, έχει καθοριστική σημασία το ζήτημα αν το σήμα χρησιμοποιείται με σκοπό τη διάκριση των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών ως προερχομένων από συγκεκριμένη επιχείρηση, δηλαδή αν χρησιμοποιείται ως σήμα ή αν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Όμως, σε περίπτωση όπως αυτή της κύριας δίκης, πρόκειται αναμφισβήτητα για χρήση του ιδίου σήματος με σκοπό τη διάκριση των οικείων προϊόντων ως αντικειμένου των υπηρεσιών που παρέχει ο διαφημιζόμενος.

39 Πράγματι, ο διαφημιζόμενος χρησιμοποιεί το σήμα BMW για να προσδιορίσει την προέλευση των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο της παρεχομένης υπηρεσίας και, επομένως, για να διακρίνει τα προϊόντα αυτά από άλλα προϊόντα που θα μπορούσαν να αποτελούν το αντικείμενο των ιδίων υπηρεσιών. Εάν η χρήση του σήματος σε αγγελίες που αφορούν την υπηρεσία που συνίσταται στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων BMW σκοπεί αναμφισβήτητα να διακρίνει το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών, δεν υπάρχει λόγος να τύχουν, συναφώς, διαφορετικής μεταχειρίσεως οι αγγελίες που αφορούν την υπηρεσία που έγκειται στην επισκευή και τη συντήρηση αυτοκινήτων BMW. Στην περίπτωση αυτή, το σήμα χρησιμοποιείται επίσης για τον προσδιορισμό της προελεύσεως των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο της υπηρεσίας.

40 Εντός του πλαισίου αυτού, πρέπει να τονιστεί ότι το ζήτημα αν η χρήση αντλεί αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη, καθόσον, π.χ., δημιουργεί στο κοινό εσφαλμένες εντυπώσεις όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του διαφημιζομένου και του δικαιούχου του σήματος, δεν τίθεται παρά μόνο στις περιπτώσεις τις οποίες αφορά η παράγραφος 2 ή η παράγραφος 5 του άρθρου 5. Επομένως, τέτοιου είδους στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι στο στάδιο του χαρακτηρισμού της χρήσεως στο πλαίσιο του άρθρου 5, αλλά στο πλαίσιο της αξιολογήσεως του νόμιμου χαρακτήρα της οικείας χρήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπει η παράγραφος 2 ή η παράγραφος 5 του άρθρου 5.

41 Τέλος, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η χρήση περί της οποίας πρόκειται στην υπόθεση της κυρίας δίκης συνιστά πράγματι χρήση που γίνεται «στις συναλλαγές» υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας. Πράγματι, η παράγραφος 3 του άρθρου 5 αναφέρει ρητά τη χρήση του σήματος στη διαφήμιση ως παράδειγμα χρήσεως σήματος που μπορεί να απαγορευθεί δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 της διατάξεως αυτής.

42 Επομένως, στο δεύτερο και στο τρίτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι η χρήση σήματος, χωρίς την έγκριση του δικαιούχου, η οποία γίνεται με σκοπό να καταστεί γνωστό στο κοινό ότι μια τρίτη επιχείρηση εκτελεί εργασίες επισκευής και συντηρήσεως προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό ή ότι είναι ειδικευμένη ή ειδική στα προϊόντα αυτά, συνιστά, υπό περιστάσεις όπως αυτές που περιγράφονται στην απόφαση περί παραπομπής, χρήση του σήματος εμπίπτουσα στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας.

**Επί του τετάρτου και του πέμπτου ερωτήματος**

43 Με το τέταρτο και το πέμπτο ερώτημά του, που πρέπει να εξεταστούν από κοινού, το εθνικό δικαστήριο ερωτά κατ' ουσίαν αν τα άρθρα 5 έως 7 της οδηγίας επιτρέπουν στον δικαιούχο σήματος να απαγορεύει σε τρίτο να χρησιμοποιεί το σήμα του προκειμένου να γνωστοποιεί στο κοινό ότι εκτελεί εργασίες επισκευής και συντηρήσεως προϊόντων που φέρουν αυτό το σήμα και έχουν διατεθεί στο εμπόριο υπό το σήμα αυτό από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του ή ότι είναι ειδικευμένος ή ειδικός στην πώληση ή την επισκευή και τη συντήρηση των προϊόντων αυτών.

44 Συναφώς, ζητείται από το Δικαστήριο να αποφανθεί, ειδικότερα, ως προς το αν ο δικαιούχος μπορεί να αντιταχθεί στη χρήση αυτή μόνον εφόσον ο διαφημιζόμενος δίδει την εντύπωση ότι η επιχείρησή του περιλαμβάνεται στο δίκτυο διανομής του δικαιούχου του σήματος ή μπορεί να αντιταχθεί επίσης εφόσον ενδέχεται, λόγω του τρόπου με τον οποίο το σήμα χρησιμοποιείται στις αγγελίες, να δημιουργηθεί στο κοινό η εντύπωση ότι ο διαφημιζόμενος χρησιμοποιεί το σήμα ευρέως προς τον σκοπό διαφημίσεως της επιχειρήσεώς του, αυτής καθαυτής, μέσω της δημιουργίας ορισμένης εντυπώσεως περί ποιότητας.

45 Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό, πρέπει να υπομνηστεί ότι, ενόψει της απαντήσεως που δόθηκε στο δεύτερο και τρίτο ερώτημα, κατά την οποία η χρήση του σήματος στις επίμαχες στην υπόθεση της κύριας δίκης αγγελίες εμπίπτει στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας, η επίμαχη χρήση μπορεί να απαγορευθεί από τον δικαιούχο του σήματος, εκτός εάν μπορεί

να τύχει εφαρμογής το άρθρο 6, που αφορά τον περιορισμό των αποτελεσμάτων του σήματος, ή το άρθρο 7, που αφορά την ανάλωση του δικαιώματος που παρέχει το σήμα.

46 Το ζήτημα αυτό πρέπει να εξεταστεί κατ' αρχάς σε σχέση με τις αγγελίες που αφορούν την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και, ακολούθως, σε σχέση με εκείνες που αφορούν την επισκευή και τη συντήρηση των αυτοκινήτων.

*Ως προς τις αγγελίες που αφορούν την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων BMW*

47 Όσον αφορά τις αγγελίες περί πωλήσεως μεταχειρισμένων αυτοκινήτων BMW, που έχουν διατεθεί στο εμπόριο υπό το σήμα αυτό από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του, πρέπει να υπομνηστεί η νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με τη χρήση σήματος προς αναγγελία στο κοινό της μεταπωλήσεως προϊόντων που φέρουν ορισμένο σήμα.

48 Με την απόφαση της 4ης Νοεμβρίου 1997, C-337/95, Parfums Christian Dior (Συλλογή 1997, σ. I-6013), το Δικαστήριο έκρινε, κατ' αρχάς, στη σκέψη 38, ότι τα άρθρα 5 και 7 της οδηγίας έχουν την έννοια ότι, οσάκις προϊόντα που φέρουν ορισμένο σήμα έχουν διατεθεί στο εμπόριο εντός της Κοινότητας από τον δικαιούχο του σήματος ή με τη συγκατάθεσή του, ο μεταπωλητής των προϊόντων αυτών έχει όχι μόνον τη δυνατότητα να μεταπωλεί τα προϊόντα αυτά, αλλά επίσης να χρησιμοποιεί το σήμα προς αναγγελία στο κοινό της μεταγενέστερης εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

49 Με την ίδια αυτή απόφαση, το Δικαστήριο διαπίστωσε, ακολούθως, στη σκέψη 43, ότι η προσβολή της φήμης του σήματος μπορεί, κατ' αρχήν, να αποτελέσει νόμιμο λόγο, κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας, παρέχοντα στον δικαιούχο του σήματος τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορία προϊόντων που διατέθηκαν στο εμπόριο εντός της Κοινότητας από τον ίδιο ή με τη συγκατάθεσή του. Όσον αφορά τα προϊόντα γοήτρου, το Δικαστήριο τόνισε, στη σκέψη 45, ότι ο μεταπωλητής δεν πρέπει να ενεργεί κατά

τρόπο αθέμιτο έναντι των νομίμων συμφερόντων του δικαιούχου του σήματος, αλλά οφείλει να προσπαθεί να αποτρέψει το ενδεχόμενο να θίξει η διαφήμισή του την αξία του σήματος βλάπτοντας την εικόνα γοήτρου των οικείων προϊόντων. Στη σκέψη 48, το Δικαστήριο κατέληξε ότι ο δικαιούχος σήματος δεν μπορεί, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 2, να αντιταχθεί στη χρήση, κατά τους συνήθεις για τον κλάδο της δραστηριότητας του μεταπωλητή τρόπους, του σήματός του προς αναγγελία στο κοινό της μεταγενέστερης εμπορίας των προϊόντων που φέρουν το σήμα, εκτός αν αποδειχθεί ότι η χρήση αυτή βλάπτει σοβαρά τη φήμη του σήματος.

50 Στο πλαίσιο της υπό κρίση υποθέσεως, η νομολογία αυτή σημαίνει ότι το άρθρο 7 της οδηγίας δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του σήματος BMW να απαγορεύει σε τρίτο να χρησιμοποιεί το σήμα του με σκοπό να γνωστοποιεί στο κοινό ότι είναι ειδικευμένος ή ειδικός στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων BMW, υπό την προϋπόθεση ότι η διαφήμιση αφορά αυτοκίνητα που έχουν διατεθεί στο εμπόριο εντός της Κοινότητας υπό το σήμα αυτό από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του και ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το σήμα στη διαφήμιση αυτή δεν αποτελεί νόμιμο λόγο, υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, παρέχοντα στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη χρήση αυτή.

51 Συναφώς, νόμιμο λόγο υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας μπορεί να αποτελέσει το γεγονός ότι το σήμα χρησιμοποιείται στη διαφήμιση του μεταπωλητή κατά τρόπο δυνάμενο να δημιουργήσει την εντύπωση ότι υπάρχει εμπορική σχέση μεταξύ του μεταπωλητή και του δικαιούχου του σήματος, ιδίως δε ότι η επιχείρηση του μεταπωλητή περιλαμβάνεται στο δίκτυο διανομής του δικαιούχου του σήματος ή ότι υπάρχει ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων.

52 Πράγματι, η διαφήμιση αυτή δεν είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της μεταγενέστερης εμπορίας των προϊόντων που έχουν διατεθεί στην αγορά εντός της Κοινότητας υπό το σήμα από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του και, επομένως, για την επίτευξη του σκοπού του κανόνα περί αναλώσεως που προβλέπεται στο άρθρο 7 της οδηγίας. Επιπλέον, συνιστά παράβαση της υποχρεώσεως ενέργειας κατά θεμιτό τρόπο έναντι των νομίμων συμφερόντων του δικαιούχου του σήματος και θίγει την αξία του σήματος, καθόσον αντλεί αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του. Επομένως, η διαφήμιση αυτή αντιβαίνει προς το ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος επί του σήματος που, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, συνίσταται κυρίως στην προστασία

του δικαιούχου κατά των ανταγωνιστών που θα ήθελαν να εκμεταλλευθούν τη θέση και τη φήμη του σήματος (βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 1990, C-10/89, Hag II, Συλλογή 1990, σ. I-3711, σκέψη 14).

53 Αντιθέτως, εάν δεν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί στο κοινό η εντύπωση ότι υπάρχει εμπορική σχέση μεταξύ του μεταπωλητή και του δικαιούχου του σήματος, απλώς και μόνον το γεγονός ότι ο μεταπωλητής αποκομίζει όφελος από τη χρήση του σήματος, καθόσον η διαφήμιση για την πώληση των προϊόντων που καλύπτονται από το σήμα, η οποία, εξάλλου, είναι σωστή και θεμιτή, προσδίδει στη δραστηριότητά του μια ποιοτική λάμψη, δεν αποτελεί νόμιμο λόγο, υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας.

54 Συναφώς, αρκεί να τονιστεί ότι ένας μεταπωλητής που πωλεί μεταχειρισμένα αυτοκίνητα BMW και είναι πράγματι ειδικευμένος ή ειδικός στην πώληση των αυτοκινήτων αυτών δεν μπορεί στην πράξη να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στους πελάτες του χωρίς να χρησιμοποιήσει το σήμα BMW. Επομένως, μια τέτοια ενημερωτική χρήση του σήματος BMW είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί το δικαίωμα μεταπωλήσεως που απορρέει από το άρθρο 7 της οδηγίας και δεν αντλεί αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος αυτού.

55 Το αν μια διαφήμιση μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι υπάρχει εμπορική σχέση μεταξύ του μεταπωλητή και του δικαιούχου του σήματος αποτελεί πραγματικό ζήτημα, το οποίο οφείλει να εκτιμά το εθνικό δικαστήριο υπό το φως των ιδιαζουσών περιστάσεων κάθε υποθέσεως.

*Ως προς τις αγγελίες σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση αυτοκινήτων BMW*

56 Κατ' αρχάς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ο κανόνας περί αναλώσεως του παρεχομένου από το σήμα δικαιώματος, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 7 της οδηγίας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί όσον αφορά τις αγγελίες σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση αυτοκινήτων BMW.

57 Πράγματι, το άρθρο 7 σκοπεί να συμβιβάσει τα συμφέροντα της προστασίας των δικαιωμάτων επί του σήματος και εκείνα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της Κοινότητας, καθόσον καθιστά δυνατή τη μεταγενέστερη εμπορία ενός δείγματος προϊόντος που φέρει ορισμένο σήμα, χωρίς να μπορεί να αντιταχθεί σ' αυτό ο δικαιούχος του σήματος (βλ., υπ' αυτήν την έννοια, την προαναφερθείσα απόφαση Parfums Christian Dior, σκέψεις 37 και 38). Όμως, οι αγγελίες σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση αυτοκινήτων δεν αφορούν τη μεταγενέστερη εμπορία των οικείων προϊόντων.

58 Ωστόσο, όσον αφορά τις αγγελίες αυτές, πρέπει ακόμη να εξεταστεί αν η χρήση του σήματος μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη σε σχέση με τον κανόνα του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας, κατά τον οποίο ο δικαιούχος δεν μπορεί να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση του σήματός του προς δήλωση του προορισμού προϊόντος ή υπηρεσίας, ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, εφόσον η χρήση αυτή είναι αναγκαία για τη δήλωση του προορισμού αυτού και γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή στο εμπόριο.

59 Συναφώς, και όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η χρήση του σήματος με σκοπό να καταστεί γνωστό στο κοινό ότι ο διαφημιζόμενος επισκευάζει και συντηρεί τα προϊόντα που φέρουν το σήμα αυτό αποτελεί χρήση δηλώνουσα τον προορισμό μιας υπηρεσίας, υπό την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ'. Πράγματι, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της χρήσεως ενός σήματος με σκοπό τον προσδιορισμό των αυτοκινήτων στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ανταλλακτικό που δεν κατασκευάζεται από τον κατασκευαστή τους, η επίμαχη χρήση γίνεται με σκοπό τον προσδιορισμό των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο της παρεχομένης υπηρεσίας.

60 Επιπλέον, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η επίμαχη χρήση είναι αναγκαία προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός της υπηρεσίας. Συναφώς, αρκεί να τονιστεί, όπως το έπραξε ο γενικός εισαγγελέας στην παράγραφο 54 των προτάσεών του, ότι, αν ένας ανεξάρτητος έμπορος εκτελεί εργασίες συντηρήσεως και επισκευής αυτοκινήτων BMW ή είναι πράγματι ειδικευμένος στις εργασίες αυτές, η πληροφορία αυτή δεν μπορεί, στην πράξη, να καταστεί γνωστή στους πελάτες του χωρίς να γίνει χρήση του σήματος BMW.

61 Τέλος, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η προϋπόθεση ότι η χρήση του σήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή στο εμπόριο αποτελεί, κατ' ουσίαν, την έκφραση μιας υποχρεώσεως ενέργειας κατά θεμιτό τρόπο έναντι των νομίμων συμφερόντων του δικαιούχου του σήματος, που είναι παρόμοια με εκείνη που υπέχει ο μεταπωλητής όταν χρησιμοποιεί αλλότριο σήμα προς αγγελία της μεταπωλήσεως προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό.

62 Πράγματι, το άρθρο 6 της οδηγίας σκοπεί, όπως ακριβώς και το άρθρο 7, να συμβιβάσει τα θεμελιώδη συμφέροντα της προστασίας των δικαιωμάτων επί του σήματος και εκείνα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εντός της κοινής αγοράς, τούτο δε κατά τρόπον ώστε να μπορεί το δικαίωμα επί του σήματος να επιτελεί τη λειτουργία του ως ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού, στη δημιουργία και τη διατήρηση του οποίου αποβλέπει η Συνθήκη (βλ., μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα απόφαση Hag II, σκέψη 13).

63 Επομένως, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στις σκέψεις 51 έως 54 της παρούσας αποφάσεως, οι οποίοι ισχύουν mutatis mutandis, η χρήση αλλοτρίου σήματος προς αγγελία στο κοινό της επισκευής και της συντηρήσεως προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό επιτρέπεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που ισχύουν στην περίπτωση της χρήσεως του σήματος προς αγγελία στο κοινό της μεταπωλήσεως των προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό.

64 Ενόψει των προεκτεθέντων, στο τέταρτο και στο πέμπτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι τα άρθρα 5 έως 7 της οδηγίας δεν επιτρέπουν στον δικαιούχο σήματος να απαγορεύει σε τρίτο να χρησιμοποιεί το σήμα του προκειμένου να γνωστοποιεί στο κοινό ότι εκτελεί εργασίες επισκευής και συντηρήσεως προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό, τα οποία έχουν διατεθεί στο εμπόριο υπό το σήμα από τον δικαιούχο του ή με τη συγκατάθεσή του, ή ότι

είναι ειδικευμένος ή ειδικός στην πώληση ή την επισκευή και τη συντήρηση των προϊόντων αυτών, εκτός εάν το σήμα χρησιμοποιείται κατά τρόπον ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι υπάρχει εμπορική σχέση μεταξύ της τρίτης επιχειρήσεως και του δικαιούχου του σήματος, ιδίως δε ότι η επιχείρηση του μεταπωλητή περιλαμβάνεται στο δίκτυο διανομής του δικαιούχου του σήματος ή ότι υπάρχει ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων.

**Επί των δικαστικών εξόδων**

65 Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν η Ιταλική Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και η Επιτροπή, 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 των ερωτημάτων που του υπέβαλε με απόφαση της 7ης Φεβρουαρίου 1997 το Hoge Raad der Nederlanden, αποφαίνεται:

1) **Με την επιφύλαξη της υποχρεώσεως του αιτούντος δικαστηρίου να ερμηνεύει το εθνικό δίκαιο, κατά το δυνατό, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει μεταβατικό κανόνα του εθνικού δικαίου ο οποίος προβλέπει ότι αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως εκδοθείσας πριν από την εκπρόθεσμη θέση σε ισχύ των κανόνων περί μεταφοράς στο εθνικό**

**δίκαιο της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, πρέπει να κρίνεται βάσει των κανόνων που ίσχυαν πριν από την ημερομηνία αυτή, ακόμη κι αν η απόφαση επί της αναιρέσεως εκδίδεται μετά την ημερομηνία αυτή.**

2) **Η χρήση σήματος, χωρίς την έγκριση του δικαιούχου, η οποία γίνεται με σκοπό να καταστεί γνωστό στο κοινό ότι μια τρίτη επιχείρηση εκτελεί εργασίες επισκευής και συντηρήσεως προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό ή ότι είναι ειδικευμένη ή ειδική στα προϊόντα αυτά, συνιστά, υπό περιστάσεις όπως αυτές που περιγράφονται στην απόφαση περί παραπομπής, χρήση του σήματος εμπίπτουσα στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της πρώτης οδηγίας 89/104.**

3) **Τα άρθρα 5 έως 7 της πρώτης οδηγίας 89/104 δεν επιτρέπουν στον δικαιούχο σήματος να απαγορεύει σε τρίτο να χρησιμοποιεί το σήμα του προκειμένου να γνωστοποιεί στο κοινό ότι εκτελεί εργασίες επισκευής και συντηρήσεως προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό, τα οποία έχουν διατεθεί στο εμπόριο υπό το σήμα από τον δικαιούχο του ή με τη συγκατάθεσή του, ή ότι είναι ειδικευμένος ή ειδικός στην πώληση ή την επισκευή και τη συντήρηση των προϊόντων αυτών, εκτός εάν το σήμα χρησιμοποιείται κατά τρόπον ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι υπάρχει εμπορική σχέση μεταξύ της τρίτης επιχειρήσεως και του δικαιούχου του σήματος, ιδίως δε ότι η επιχείρηση του μεταπωλητή περιλαμβάνεται στο δίκτυο διανομής του δικαιούχου του σήματος ή ότι υπάρχει ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων.**

Rodríguez Iglesias Kapteyn Puissochet

Jann Gulmann Murray

Edward Ragnemalm Sevón

Wathelet Schintgen

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 23 Φεβρουαρίου 1999.

Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias