ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

της 2ας Ιουλίου 2002 [1]

1. Το Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) ζητεί από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει την έννοια της «ουσιαστικής χρήσεως», στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12, παράγραφος 1, της πρώτης οδηγίας περί σημάτων (στο εξής: οδηγία ή πρώτη οδηγία) [2], η οποία ρυθμίζει την έκπτωση από αυτό το είδος πνευματικής ιδιοκτησίας.

I — Πραγματικά περιστατικά και διαδικασία της κύριας δίκης

2. Για την απάντηση στο προδικαστικό ερώτημα, κρίσιμα είναι τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά, όπως τα εκθέτει το Hoge Raad με την απόφαση περί παραπομπής.

3. Η Ansul BV (στο εξής: Ansul) και η Ajax Brandbeveiliging BV (στο εξής: Ajax) είναι εταιρίες ολλανδικού δικαίου που ασκούν δραστηριότητες στην αγορά προστασίας από τις πυρκαγιές. Η Ajax είναι θυγατρική της γερμανικής εταιρίας Minimax GmbH.

4. Το λεκτικό σήμα «Minimax» και τα συνδεόμενα με αυτό δικαιώματα ανήκαν μέχρι τη λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου σε μια γερμανική επιχείρηση με γραφείο πωλήσεων στις Κάτω Χώρες. Μετά τον πόλεμο, η επιχείρηση αυτή απαλλοτριώθηκε ως «εχθρική περιουσία». Έτσι, τα συνδεόμενα με το σήμα δικαιώματα διασπάστηκαν. Τα δικαιώματα για τις Κάτω Χώρες πωλήθηκαν στον δικαιοπάροχο της Ansul και για τη Γερμανία αποκτήθηκαν από τη Minimax GmbH.

5. Στις 15 Σεπτεμβρίου 1971, η Ansul κατέθεσε το λεκτικό σήμα «Minimax» στο Γραφείο Σημάτων της Benelux (Benelux-Merkenbureau), με τον αριθμό 052713 για τις κατηγορίες προϊόντων 1, 6, 9, 12, 20 και 25 της διεθνούς ταξινομήσεως της Νίκαιας [3] και, ιδίως, για πυροσβεστήρες.

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η ισπανική.

2 — Πρώτη οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 40 σ. 1).

3 — Διακανονισμός της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών όσον αφορά την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως αναθεωρήθηκε στη Γενεύη στις 13 Μαΐου 1977.

6. Από τις 16 Μαρτίου 1992 η Ajax είναι δικαιούχος του λεκτικού-εικονιστικού σήματος «Minimax» στις Κάτω Χώρες, όπου εμπορεύεται τα προϊόντα της μητρικής της εταιρίας. Αυτή η καταχώριση, με τον αριθμό 517006, αφορά τις κατηγορίες προϊόντων 1 (ουσίες για πυροσβεστήρες) [4], 9 (πυροσβεστήρες) και την κατηγορία υπηρεσιών 37 (επισκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και πλήρωση πυροσβεστήρων).

7. Η Ajax και η Minimax GmbH άρχισαν να χρησιμοποιούν το εν λόγω σήμα εντός της Benelux για τη διάκριση των προϊόντων και υπηρεσιών που προστατεύονται από το σήμα. Η Ansul προέβαλε αντιρρήσεις κατά της χρησιμοποιήσεως αυτής στις 19 Ιανουαρίου 1994.

8. Στις 13 Ιουνίου 1994 η Ansul καταχώρισε το σήμα «Minimax» με τον αριθμό 549146 για τις κατηγορίες υπηρεσιών 37, 39 και 42, δηλαδή, ιδίως, για την επισκευή και συντήρηση πυροσβεστήρων [5].

9. Η Ajax ενήγαγε, με δικόγραφο που επιδόθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1995, την Ansul ενώπιον του Rechtbank te Rotterdam και ζήτησε την έκπτωση από το σήμα για το προϊόν με τον αριθμό 052713, την ακύρωση του σήματος για την υπηρεσία με τον αριθμό 549146, καθώς και τη διαγραφή των αντίστοιχων καταχωρίσεων.

10. Η Ansul αντέκρουσε τα αιτήματα της Ajax και ζήτησε με ανταγωγή την απαγόρευση της χρήσεως του λεκτικού σήματος «Minimax» από την Ajax εντός της Benelux, όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προστατεύονται από τα σήματά της, προειδοποιώντας την για την επιβολή χρηματικής ποινής αν δεν έπαυε να χρησιμοποιεί την εν λόγω λέξη.

11. Με απόφαση της 18ης Απριλίου 1996, το Rechtbank te Rotterdam απέρριψε τα αιτήματα της Ajax και δέχθηκε τα αιτήματα της Ansul.

12. Η Ajax άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Gerechtshof te 's-Gravenhage, το οποίο, με απόφαση της 5ης Νοεμβρίου 1998, μεταρρύθμισε την πρωτόδικη απόφαση, απέρριψε τα αιτήματα της Ansul, δέχθηκε τα αιτήματα της Ajax, κήρυξε την έκπτωση της Ansul από το σήμα που καταχωρίστηκε με τον αριθμό 052713, ακύρωσε το σήμα με τον αριθμό 549146 και διέταξε τη διαγραφή των δύο καταχωρίσεων.

4 — Στον τομέα της ασφάλειας, ο όρος «ουσία για πυροσβεστήρες» αφορά την ουσία ή το παρασκεύασμα το οποίο, όταν εκτοξεύεται υπό πίεση, σβήνει τις φλόγες.

5 — Το αρχικό κείμενο του ενιαίου νόμου της Benelux περί σημάτων (*Nederlands Traktatenblad* 1962, αριθ. 58, σ. 10 έως 76) δεν προέβλεπε την καταχώριση σημείων για τη διάκριση υπηρεσιών. Αυτή τη δυνατότητα προβλέπει το άρθρο 39 του νόμου από της τροποποιήσεως που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1987. Η εν λόγω τροποποίηση είναι συνέχεια του πρωτοκόλλου περί σημάτων που αφορούν υπηρεσίες, το οποίο υπογράφηκε στις 10 Νοεμβρίου 1983 (*Nederlands Traktatenblad* 1983, αριθ. 187, σ. 1 έως 7).

13. Η Ansul άσκησε αναίρεση. Η συζήτηση ενώπιον του Hoge Raad αφορούσε την έννοια της «ουσιαστικής χρήσεως» του σήματος, καθόσον τα διάδικα μέρη διαφωνούσαν ως προς τις δραστηριότητες της αναιρεσείουσας στον τομέα των πυροσβεστήρων από τις 2 Μαΐου 1989 [6] και, ιδίως, ως προς το αν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν πραγματική εκμετάλλευση του σήματος, δικαιούχος του οποίου είναι η Ansul από το 1971 κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1, της οδηγίας.

II — Τα προδικαστικά ερωτήματα

14. Προκειμένου να αποφανθεί επί της αιτήσεως αναιρέσεως, το Hoge Raad der Nederlanden πρέπει να γνωρίζει το περιεχόμενο της έννοιας της «ουσιαστικής χρήσεως» την οποία περιέχει η εν λόγω διάταξη του κοινοτικού δικαίου και, με απόφαση της 26ης Ιανουαρίου 2001, αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο δύο προδικαστικά ερωτήματα.

15. Το πρώτο προδικαστικό ερώτημα είναι το ακόλουθο:

«Έχουν οι λέξεις "έχει γίνει ουσιαστική χρήση" του άρθρου 12, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/104 την έννοια που εκτίθεται ανωτέρω στο σημείο 3.4, και σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως, βάσει ποιου (άλλου) κριτηρίου πρέπει να καθοριστεί η έννοια της "συνήθους χρήσεως";

16. Το σημείο της αποφάσεως περί παραπομπής αναφέρει:

«[...] η χρήση πρέπει να αφορά συγκεκριμένο αγαθό που εμπορεύεται ή προσφέρει προς πώληση ο χρήστης ή συγκεκριμένη υπηρεσία που προσφέρει αυτός. Στο ερώτημα αν κάποια χρήση μπορεί να θεωρηθεί "συνήθης χρήση" μπορεί να δοθεί απάντηση μόνον αν i) ληφθούν υπόψη όλα τα προσιδιάζοντα γεγονότα και όλες οι προσιδιάζουσες περιστάσεις, οπότε ii) καθοριστικό είναι το αν το σύνολο αυτών των γεγονότων και περιστάσεων, εξεταζομένων στην αλληλεξάρτησή τους και σε σχέση με αυτό που μπορεί στον οικείο τομέα των οικονομικών συναλλαγών να θεωρηθεί ότι έχει συνήθη και εμπορικό χαρακτήρα, δημιουργεί την εντύπωση ότι η χρήση αποσκοπεί στην εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πωλήσεως των εμπορευμάτων και υπηρεσιών που φέρουν το σήμα και όχι απλώς και μόνο στη διατήρηση του σήματος και οπότε iii) πρέπει, όσον αφορά αυτά τα γεγονότα και αυτές τις περιστάσεις, κατά κανόνα να λαμβάνεται ως βάση το είδος, η έκταση, η συχνότητα, η τακτικότητα καθώς και η διάρκεια της χρήσεως αυτής σε συνδυασμό με το είδος του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας και το είδος και το μέγεθος της επιχειρήσεως.»

17. Το δεύτερο προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε το Hoge Raad είναι το ακόλουθο:

«Μπορεί να πρόκειται για "συνήθη χρήση" κατά τα ανωτέρω και όταν δεν πωλούνται

6 — Από τότε, η Ansul δεν διαθέτει στο εμπόριο πυροσβεστήρες με το σήμα «Minimax». Όσον αφορά τις δραστηριότητές της μετά αυτό αυτή την ημερομηνία, βλ. το σημείο 18 των παρουσών προτάσεων.

νέα προϊόντα με το εν λόγω σήμα, αλλά ασκούνται άλλες δραστηριότητες όπως οι περιγραφόμενες ανωτέρω στο σημείο 3.1, v και vi;»

18. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες:

1) Πώληση εξαρτημάτων και ουσιών για πυροσβεστήρες με το σήμα «Minimax» σε επιχειρήσεις συντηρήσεως πυροσβεστήρων, τα οποία όμως δεν έφεραν το σήμα, ενώ η Ansul δεν χρησιμοποιούσε στις σχέσεις της με τις οικείες επιχειρήσεις την εν λόγω ένδειξη.

2) Έλεγχος, ρύθμιση, επισκευή και επανεξέταση των εν λόγω πυροσβεστήρων τόσο από την Ansul όσο και από τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα και ουσίες για πυροσβεστήρες που παρείχε η δικαιούχος του σήματος επιχείρηση.

3) Χρήση και πώληση στις προαναφερθείσες επιχειρήσεις αυτοκόλλητων ετικετών με το ίδιο σήμα, καθώς και ταινίες που έφεραν τις λέξεις «Gebruiksklaar Minimax» (έτοιμο προς χρήση Minimax).

III — Η ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασία

19. Η Ajax, η Ansul, η Ολλανδική Κυβέρνηση και η Επιτροπή υπέβαλαν γραπτές παρατηρήσεις εντός της προθεσμίας που τάσσεται με το άρθρο 20 του Οργανισμού ΕΚ του Δικαστηρίου.

20. Στην επ' ακροατηρίου συζήτηση της 4ης Ιουνίου 2002 παρέστησαν, προκειμένου να αναπτύξουν προφορικά τις παρατηρήσεις τους, η Ansul και η Επιτροπή.

IV — Η έκπτωση από τα σήματα λόγω αχρησίας κατά το θετικό δίκαιο

1. *Στις διεθνείς συμβάσεις για την πνευματική ιδιοκτησία*

Α — Η Σύμβαση των Παρισίων

21. Αρχικά, η Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας της

20ής Μαρτίου 1883, την οποία υπέγραψαν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως [7], δεν προέβλεπε την έκπτωση από τα δικαιώματα επί του σήματος λόγω αχρησίας.

22. Με την αναθεώρηση της Χάγης στις 6 Νοεμβρίου 1925 προστέθηκε στη Σύμβαση των Παρισίων διάταξη για τη χρήση των σημάτων, το άρθρο 5, C, σύμφωνα με το οποίο:

«1. Αν, σε μία χώρα, η χρήση του καταχωρισμένου σήματος είναι υποχρεωτική, η καταχώριση μπορεί να κηρυχθεί άκυρη μόνον μετά από εύλογη πρόθεσμία και αν ο ενδιαφερόμενος δεν δικαιολογεί τους λόγους απραξίας του.

2. Η χρήση του σήματος από τον δικαιούχο του υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή σ' ένα από τα κράτη της Ένωσης δεν συνεπάγεται την ακυρότητα της καταχωρίσεως και δεν μειώνει την προστασία που παρέχεται στο σήμα.

3. Η ταυτόχρονη χρήση του ίδιου σήματος για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα από εμπορικές ή βιομηχανικές μονάδες που θεωρούνται συνδικαιούχοι του σήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου της χώρας στην οποία ζητείται η προστασία δεν εμποδίζει την καταχώριση, δεν μειώνει την προστασία που παρέχεται στο σήμα, εφόσον η εν λόγω χρήση δεν παραπλανεί το κοινό και δεν αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον.»

B — Η Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου

23. Η συμφωνία αυτή [8], που προσαρτάται στη Συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), που υπογράφηκε στο Μαρακές στις 15 Απριλίου 1994, προβλέπει ότι, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τα σήματα, τα κράτη μέλη του ΠΟΕ εφαρμόζουν τα άρθρα 1 έως 12 και το άρθρο 19 της Συμβάσεως των Παρισίων (άρθρο 2, παράγραφος 1) [9].

24. Στον τίτλο «Υποχρέωση χρήσεως» το άρθρο 19 προβλέπει τα εξής:

«1. Αν για τη διατήρηση της καταχωρίσεως απαιτείται η χρήση του εμπορικού σήματος, η

7 — Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών προσχώρησε στη Σύμβαση στις 7 Ιουλίου 1884.

8 — ΕΕ 1994 L 336, σ. 214 έως 223.

9 — Την ίδια παραπομπή στη Σύμβαση των Παρισίων περιέχει η Συνθήκη για το δίκαιο των σημάτων του 1994, το άρθρο 15 της οποίας προβλέπει ότι «κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Συμβάσεως των Παρισίων για τα σήματα».

διαγραφή της καταχωρίσεως επιτρέπεται μόνον αν έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον τρία έτη αδιάλειπτης αχρησίας, εκτός αν το πρόσωπο στο οποίο ανήκει το εμπορικό σήμα επικαλείται και αποδεικνύει την ύπαρξη κάποιου σοβαρού λόγου που συνιστά εμπόδιο για τη χρήση του σήματος. Γίνεται δεκτό ότι στους σοβαρούς λόγους της αδυναμίας χρήσεως συγκαταλέγονται ορισμένες περιστάσεις που δεν εξαρτώνται από τη θέληση του προσώπου στο οποίο ανήκει το εμπορικό σήμα και οι οποίες θέτουν εμπόδια στη χρήση του, όπως είναι οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές αγαθών ή υπηρεσιών που προστατεύονται από το σήμα ή ορισμένες άλλες υποχρεωτικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται από το κράτος σε σχέση με αυτά.

2. Προκειμένου να αποφασισθεί η διατήρηση ή μη σε ισχύ της καταχωρίσεως ενός εμπορικού σήματος, η χρήσή του από κάποιον τρίτον αναγνωρίζεται ως χρήση του εμπορικού σήματος, υπό τον όρον ότι η χρήση αυτή παραμένει υπό τον έλεγχο του προσώπου στο οποίο ανήκει το εμπορικό σήμα.»

2. *Στο κοινοτικό δίκαιο*

Α — Η πρώτη οδηγία

25. Ο κοινοτικός νομοθέτης υπογράμμισε στην όγδοη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας ότι, «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».

26. Σύμφωνα με αυτό τον σκοπό, η οδηγία ρυθμίζει, με τα άρθρα 10 επ., τη χρήση του σήματος και τις συνέπειες της αχρησίας.

27. Το άρθρο 10 ρυθμίζει ως εξής τη χρήση του σήματος:

«1. Εάν σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η διαδικασία της καταχωρίσεως, 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 τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή·

β) η επίθεση του [10] σήματος επί προϊόντων ή της συσκευασίας τους μέσα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, αποκλειστικά προς εξαγωγή.

3. Η χρήση του σήματος με τη συγκατάθεση του δικαιούχου ή η χρήση του από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν σήμα συλλογικό, εγγύησης ή πιστοποίησης θεωρείται ως χρήση από τον δικαιούχο.

[...]».

28. Το άρθρο 11 ρυθμίζει τις συνέπειες της χρήσεως του σήματος, οι παράγραφοι 3 και 4 του οποίου προβλέπουν τα εξής:

«3. Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 12 σε περίπτωση ανταγωγής εκπτώσεως, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι ένα σήμα δεν μπορεί να προβληθεί εγκύρως σε δίκη παραποίησης, αν αποδείχθηκε, μετά από ένσταση, ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να εκπέσει των δικαιωμάτων του, δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 1.

4. Αν το προγενέστερο σήμα χρησιμοποιήθηκε μόνο για τμήμα των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες καταχωρίστηκε, θεωρείται καταχωρισμένο μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα των προϊόντων ή υπηρεσιών, όσον αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3.»

29. Την έκπτωση ρυθμίζει το άρθρο 12, παράγραφος 1, σύμφωνα με το οποίο:

«1. Ο δικαιούχος του σήματος είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, επί διάστημα πέντε συνεχών ετών, δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο κράτος μέλος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί και δεν υπάρχει νόμιμη αιτία για τη μη χρήση. Κανείς δεν μπορεί ωστόσο να επικαλεσθεί την έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματα που παρέχει το σήμα εάν, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης αυτής της χρονικής περιόδου και της υποβολής της αίτησης έκπτωσης, υπήρξε έναρξη ή επανάληψη [11] της ουσιαστικής χρήσεως του σήματος· πάντως, η έναρξη ή επανάληψη της

10 — Το ισπανικό κείμενο περιέχει εδώ το επίθετο «κοινοτικά», το οποίο δεν υπάρχει στα λοιπά κείμενα της οδηγίας. Πρόκειται προφανώς για σοβαρό λάθος, διότι η οδηγία δεν αφορά τη ρύθμιση του κοινοτικού σήματος.

11 — Η υποσημείωση αυτή αφορά μόνον το ισπανικό κείμενο των παρουσών προτάσεων.

χρήσεως εντός περιόδου τριών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης έκπτωσης, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας αχρησίας, δεν λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση κατά την οποία οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσεως συνέβησαν αφού ο δικαιούχος έλαβε γνώση του γεγονότος ότι υπήρχε πιθανότητα να υποβληθεί η αίτηση έκπτωσης.»

Β — Ο κανονισμός για το κοινοτικό σήμα

30. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εξέδωσε στις 20 Δεκεμβρίου 1993 τον κανονισμό (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, για το κοινοτικό σήμα [12]. Ο κανονισμός προβλέπει την αρχή της πραγματικής χρήσεως [13] και τα άρθρα 15, 43, 50 και 56 επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με την πρώτη οδηγία, τον οποίο προανέφερα.

3. *Στο δίκαιο της Benelux*

31. Στις προτάσεις που ανέπτυξα στις 31 Ιανουαρίου 2002 στο πλαίσιο της υποθέσεως C-363/99, KPN Nederland, επί των οποίων το Δικαστήριο δεν εξέδωσε ακόμη απόφαση, ανέλυσα την προέλευση και το ιστορικό της γενέσεως του ενιαίου νόμου της Benelux περί σημάτων, στον οποίο παρέπεμψα με το σημείο 5 των παρουσών προτάσεων.

32. Το άρθρο 5, παράγραφος 3, του νόμου αρχικά προέβλεπε ότι το δικαίωμα επί του σήματος αποσβέννυται:

«εάν, σε διάστημα τριών ετών από την καταχώριση ή επί μια συνεχή πενταετία, ο δικαιούχος ή ο έχων την άδεια δεν έχει κάνει συνήθη χρήση του σήματος, χωρίς νόμιμη αιτία, εντός της Benelux· σε περίπτωση διαφωνίας, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει να φέρει, εν όλω ή εν μέρει, ο δικαιούχος του σήματος το βάρος αποδείξεως της χρήσεως· ωστόσο, την αχρησία για περίοδο που προηγείται της ασκήσεως προσφυγής μεγαλύτερη των έξι ετών πρέπει να την αποδείξει αυτός που την επικαλείται» [14].

33. Σύμφωνα με το σχόλιο επί του άρθρου 5, που υπάρχει στις αιτιολογικές σκέψεις του νόμου, η υποχρεωτική χρήση πρέπει να είναι συνήθης, πρέπει δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη όλα τα περιστατικά της υπόθεσης για να καθοριστεί αν υπάρχει πραγματική χρήση [15].

12 — ΕΕ 1994, L 11, σ. 1.

13 — Βλ. την ένατη αιτιολογική σκέψη.

14 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, σ. 59.

15 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, σ. 31 και 32.

34. Για την προσαρμογή του νόμου στην πρώτη οδηγία και τη συμπλήρωσή του με τις κατάλληλες διατάξεις για το κοινοτικό σήμα, το Βασίλειο του Βελγίου, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργο και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών υπέγραψαν στις 2 Δεκεμβρίου 1992 πρωτόκολλο [16], το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 8, τέθηκε σε ισχύ, μαζί με τις τροποποιήσεις του ενιαίου νόμου, την 1η Ιανουαρίου 1996.

προϊόντα για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα· σε περίπτωση διαφωνίας, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει να φέρει, εν όλω ή εν μέρει, ο δικαιούχος του σήματος το βάρος αποδείξεως της χρήσεως·

[...]

35. Μία από τις τροποποιήσεις αυτές αφορούσε το άρθρο 5, οι παράγραφοι 2 και 3 του οποίου προβλέπουν τα εξής:

3. Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου στοιχείο a, ως χρήση θεωρείται επίσης:

«2. Το δικαίωμα επί του σήματος κηρύσσεται αποσβεσμένο εντός των ορίων του άρθρου 14, C [17]:

a) η χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη μορφή του·

a) εάν επί μια συνεχή πενταετία δεν έχει γίνει, χωρίς νόμιμη αιτία, συνήθης χρήση του σήματος εντός της Benelux για τα

b) η επίθεση του σήματος επί προϊόντων ή της συσκευασίας τους αποκλειστικά προς εξαγωγή·

c) η χρήση του σήματος από τρίτον με τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος» [18].

16 — *Nederlands Traktatenblad* 1993, n° 12, σ. 1 έως 12.

17 — Η παράγραφος 1 αυτής της διατάξεως προβλέπει ότι «κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικαλεστεί την απώλεια του δικαιώματος επί του σήματος στις περιπτώσεις του άρθρου 5, δεύτερο εδάφιο. Κανείς δεν μπορεί ωστόσο να επικαλεσθεί την απώλεια του δικαιώματος επί του σήματος βάσει της διατάξεως του άρθρου 5, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο a, εάν, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης αυτής της χρονικής περιόδου και της υποβολής της αίτησης έκπτωσης, υπήρξε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσεως του σήματος. Πάντως, η έναρξη ή η επανάληψη της χρήσεως εντός περιόδου τριών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης έκπτωσης, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας αχρησίας, δεν λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση κατά την οποία οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσεως συνέβησαν αφού ο δικαιούχος έλαβε γνώση του γεγονότος ότι υπήρχε πιθανότητα να υποβληθεί η αίτηση έκπτωσης.»

18 — Ελεύθερη μετάφραση των διατάξεων του ενιαίου νόμου της Benelux περί σημάτων.

36. Δυνάμει του άρθρου 39 του νόμου, οι προπαρατεθείσες διατάξεις εφαρμόζονται κατ' αναλογία στα σήματα που προσδιορίζουν υπηρεσίες.

V — Εξέταση των προδικαστικών ερωτημάτων

1. *Εισαγωγή*

37. Στα προηγούμενα σημεία θέλησα να προβάλω τα διάφορα κανονιστικά επίπεδα, τα οποία πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να λάβει υπόψη το Δικαστήριο προκειμένου να απαντήσει στο Hoge Raad για την επίλυση των μονομερών αποριών που προβλήθηκαν στην παρούσα παρεμπίπτουσα διαδικασία.

38. Παρότι ο νόμος της Benelux περί σημάτων και η ερμηνευτική του νομολογία αποτελούν σημείο αναφοράς, δεν μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο βάσει του οποίου το Δικαστήριο πρέπει να επιλύσει τις απορίες του αιτούντος δικαστηρίου. Καίτοι επιδιωκόμενος σκοπός είναι η επίτευξη του ιδίου επιπέδου προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη για τους δικαιούχους σημάτων [19], η απάντηση πρέπει να προέρχεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

39. Ωστόσο, όπως υπογράμμισα με τις προτάσεις που ανέπτυξα στις 18 Ιανουαρίου 2001 επί της υποθέσεως Merz & Krell [20] και επί της προπαρατεθείσας υποθέσεως KPN Nederland, η κοινοτική ρύθμιση περί σημάτων έχει ιδιαίτερη δομή που επιβάλλει ολοκληρωμένη ερμηνευτική προσπάθεια.

40. Η οδηγία και οι νομοθεσίες των κρατών μελών πρέπει να ερμηνεύονται βάσει της Συμβάσεως των Παρισίων [21], από την οποία εμπνέεται η Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου [22]. Εξάλλου, τα τρία κράτη μέλη της Benelux «ένωσαν μεν τις έννομες τάξεις τους, αλλά τις εναρμόνισαν και με τις έννομες τάξεις των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προσαρμόζοντας [τον ενιαίο νόμο] στις διατάξεις της οδηγίας για τα σήματα, σεβόμενα, βεβαίως, τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Παρισίων» [23].

19 — Βλ. την ένατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας και την απόφαση της 20ής Νοεμβρίου 2001, C-414/99 έως C-416/99, Zino Davidoff και Levi Strauss, (Συλλογή 2001, σ. I-8691, σκέψη 42).

20 — Η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2001 (Συλλογή 2001, σ. I-6959).

21 — Σύμφωνα με την τελευταία αιτιολογική σκέψη της οδηγίας, οι διατάξεις της πρέπει «να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τις διατάξεις της Συμβάσεως των Παρισίων».

22 — Βλ., ιδίως, το άρθρο 2, παράγραφος 1.

23 — Βλ. σημείο 30 των προτάσεων επί της υποθέσεως KPN Nederland.

2. *Η χρήση των σημάτων*

41. Επομένως, για την απάντηση στα ερωτήματα του Hoge Raad, πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των κανόνων περί σημάτων της κοινοτικής έννομης τάξης. Από τη συνολική αυτή εκτίμηση προκύπτει μια πρώτη πρόδηλη υποχρεωτική διαπίστωση, ότι δηλαδή τα σήματα υπάρχουν για να χρησιμοποιούνται [24]· ως εκ τούτου, ο δικαιούχος που δεν χρησιμοποιεί το διακριτικό του σημείο διατρέχει τον κίνδυνο να απωλέσει τα δικαιώματά του λόγω έκπτωσης.

42. Τα Γραφεία Σημάτων δεν υπάρχουν απλώς για να δέχονται καταθέσεις σημείων, μέχρις ότου κάποιος μη νουνεχής προσπαθήσει να τα χρησιμοποιήσει και τότε μόνον να γίνει επίκλησή τους, με πρόθεση, τουλάχιστον, κερδοσκοπική. Τα σήματα πρέπει, αντιθέτως, να είναι πιστά αντίγραφα της πραγματικότητας και ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις τα χρησιμοποιούν στην αγορά για τη διάκριση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Τα Γραφεία πνευματικής ιδιοκτησίας καταχωρίζουν μόνον τα σήματα που μετέχουν στην οικονομική ζωή. Όπως ισχυρίζεται η Επιτροπή με τις γραπτές της παρατηρήσεις, οι «αμυντικές» ή οι «στατηγικές» καταχωρίσεις δεν πρέπει να γίνονται δεκτές.

43. Ο δικαιούχος του σήματος διαθέτει μονοπώλιο ως προς το σημείο που έχει καταχωρίσει και μπορεί να το αντιτάσσει σε όσους δεν έχουν δικαίωμα χρήσεως, προκειμένου να κάνει χρήση του σήματος που δικαιολογεί αυτή την αποκλειστικότητα.

44. Ο δικαιούχος του σήματος οφείλει να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τη λειτουργία που έχει προσδώσει η έννομη τάξη σ' αυτόν τον θεσμό [25]. Θεωρώ αναγκαίο να υπενθυμίσω ακόμη μια φορά ότι η σχέση μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχει ένα σήμα στον δικαιούχο και του ίδιου του σήματος είναι οργανική· τα νομικά πλεονεκτήματα που το σήμα παρέχει αποσκοπούν στο να μπορεί ο καταναλωτής να διακρίνει το προϊόν ή την υπηρεσία που προσδιορίζει το σήμα, προκειμένου, μέσω αυτού του διακριτικού στοιχείου, που είναι προϋπόθεση της ελευθερίας επιλογής, να υπάρχει σύστημα ανοιχτού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά [26].

45. Εν συντομία, ο δικαιούχος του σήματος, αν θέλει να μην εκπέσει των δικαιωμάτων του επί του σήματος, πρέπει να το χρησιμοποιεί «ως σήμα». Φτάνω έτσι, μέσω διαφορετικών διαδρομών, στο ίδιο ζήτημα που ανέκυψε στο πλαίσιο της υποθέσεως Arsenal Football Club (C-206/01), επί της οποίας ανέπτυξα τις προτάσεις μου στις 13 Ιουνίου 2002. Ετίθετο τότε το ζήτημα πότε ένας τρίτος χρησιμοποιεί

24 — Πρόκειται έκτοτε για αδιαμφισβήτητη διαπίστωση, η οποία όμως πριν από την αναθεώρηση της Συμβάσεως το 1925 δεν ήταν τόσο πρόδηλη.

25 — Σε αντίθεση με τα λοιπά είδη πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η προστασία των διακριτικών σημείων (σημάτων, εμπορικών ονομασιών, ονομασιών προελεύσεως) δεν περιλαμβάνει τη δημιουργική ή καινοτόμο δραστηριότητα του δημιουργού, αλλά την εμπορική δράση των επιχειρηματιών και, μέσω αυτής, τη δημόσια οικονομική τάξη.

26 — Βλ. τις προτάσεις επί των υποθέσεων Merz & Krell (σημεία 31 και 32) και KPN Nederland (σημεία 32 και 33).

το διακριτικό σημείο ως σήμα ώστε να μπορεί ο δικαιούχος να του απαγορεύσει τη χρήση. Το δίλημμα εδώ είναι ποια είναι η χρήση που πρέπει να κάνει ο δικαιούχος, δεδομένου ότι η αχρησία μπορεί να προκαλέσει, αν διαρκέσει κατά τη νόμιμη περίοδο, την απώλεια των δικαιωμάτων του.

46. Δεν αμφιβάλλω για το ότι, και στις δύο περιπτώσεις, το περιεχόμενο της αόριστης νομικής έννοιας της «χρήσεως ως σήματος» είναι το ίδιο. Επομένως, παραπέμπω στη συλλογιστική και στις σκέψεις που εκτίθενται στις εν λόγω προτάσεις [27], υπενθυμίζοντας απλώς το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα.

47. Δύο είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη χρήση ενός σήματος. Το πρώτο είναι η εμπορική εκμετάλλευση που συνίσταται στην παραγωγή και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά. Το άρθρο 5 της οδηγίας κάνει λόγο για χρήση «στις συναλλαγές» [28].

48. Το δεύτερο στοιχείο είναι η εμπορική εκμετάλλευση να αποσκοπεί στη διάκριση των προϊόντων και υπηρεσιών βάσει της προέλευσης, της κατασκευής, της ποιότητας ή της φήμης τους.

3. *Η έννοια της «ουσιαστικής χρήσεως»*

49. Δεν αρκεί, για τη νόμιμη χρήση ενός σήματος, να χρησιμοποιείται το σήμα στις συναλλαγές με έναν από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Πρέπει να πρόκειται, επιπλέον, για «ουσιαστική χρήση» ή, αντιθέτως, να μην πρόκειται για τυπική απλώς χρήση.

50. Κατόπιν τούτου, μπορώ να προσεγγίσω, κατ' αρχήν, την έννοια της «ουσιαστικής χρήσεως». Δεν αντιστοιχεί σ' αυτόν τον ορισμό η πλασματική και τυπική χρήση, η οποία έχει αποκλειστικό σκοπό τη μη έκπτωση από το δικαίωμα και η οποία δεν αποσκοπεί στην εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πωλήσεως των προϊόντων και υπηρεσιών που προσδιορίζει.

51. Μετά τον καθορισμό των αρνητικών ορίων αυτής της έννοιας, ανακύπτουν δυσκολίες σχετικά με τη θετική της οριοθέτηση.

52. Από την εξέταση των διαφόρων κειμένων της οδηγίας [29], συνάγω ότι βούληση του κοινοτικού νομοθέτη ήταν η χρήση να είναι

27 — Βλ. ιδίως, τα σημεία 49, 50, 62, 64 και 88, υπό 1 και 4.

28 — Το γερμανικό κείμενο της οδηγίας χρησιμοποιεί την έκφραση «geschäftlichen Verkehr», το γαλλικό κείμενο κάνει λόγο για «vie des affaires», το αγγλικό κείμενο χρησιμοποιεί τους όρους «course of trade», το ιταλικό τους όρους «nel commercio» και, τέλος, το ολλανδικό τους όρους «economisch verkeer».

29 — Το ολλανδικό κείμενο χρησιμοποιεί τον όρο «normaal». Το γαλλικό κείμενο χρησιμοποιεί την έκφραση «usage sérieux», το πορτογαλικό τον όρο «uso sério», το αγγλικό την έκφραση «genuine use» και το γερμανικό τους όρους «ernsthaft [...] benutzt». Το ιταλικό κείμενο χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο με το ισπανικό: «effettivo».

«επαρκής» σε σχέση με τις λειτουργίες αυτού του είδους πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι παρεμβαίνοντες στην παρούσα διαδικασία στηρίζονται στα διαφορετικά κείμενα της οδηγίας για να προβάλουν τη «συνήθη», «ουσιαστική», «αυθεντική» ή «πραγματική» χρήση, αλλά αυτά τα περιγραφικά επίθετα, τα οποία χρησιμοποιούν τον όρο που πρέπει να οριστεί, δεν προσθέτουν κανένα καινούργιο στοιχείο και αποτελούν ταυτολογία.

53. Επιβάλλεται η τελολογική ερμηνεία, πρέπει δηλαδή να ληφθούν, ακόμη μία φορά, υπόψη οι λειτουργίες του σήματος και να καθοριστεί αν η χρήση που κάνει ο δικαιούχος του σήματος αποσκοπεί στη διάκριση των προϊόντων του ή των υπηρεσιών του στην αγορά, με σκοπό την εξεύρεση δυνατοτήτων πωλήσεως στο πλαίσιο του ελεύθερου, ανοιχτού και θεμιτού ανταγωνισμού. Κατά τη γνώμη μου, η χρήση που απαιτεί η οδηγία και ιδίως το άρθρο 12, παράγραφος 1, είναι η «επαρκής χρήση» ή η «κατάλληλη χρήση» (*geschikt gebruik adequate use usage approprié geeignete Benutzung uso atto*).

54. Για να χαρακτηριστεί η χρήση του σήματος επαρκής ή κατάλληλη και, ως εκ τούτου, ουσιαστική, πρέπει, πρώτον, να πρόκειται για *εκμετάλλευση του σημείου σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίστηκε*. Το σήμα, εφόσον γίνει γνωστό στους καταναλωτές, συνδέει την ένδειξη με το οικείο προϊόν ή την οικεία υπηρεσία [30], οπότε η χρήση των ενδείξεων που συνθέτουν το σήμα για άλλα αγαθά ή υπηρεσίες δεν συνιστά εκμετάλλευση του σήματος.

55. Για τον ίδιο λόγο, η ιδέα της «ουσιαστικής χρήσεως» απαιτεί *χρήση του σημείου, όπως εγκρίθηκε και καταχωρίστηκε*, με όλα τα στοιχεία που το απαρτίζουν, εκτός όταν, εξαιρετικώς, η διαφορά έγκειται σε στοιχεία που δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος «στην καταχωρισμένη του μορφή» [31].

56. Η έννοια του σήματος και οι λειτουργίες αυτού του είδους πνευματικής ιδιοκτησίας επιβάλλουν επίσης *δημόσια και εξωτερική χρήση*, δηλαδή χρήση εκτός της ιδιωτικής σφαίρας του δικαιούχου. Το σήμα, με την εκμετάλλευσή του, πρέπει να είναι παρόν στην αγορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσδιορίζει. Συνεπώς, μπορεί να γίνει λόγος για ουσιαστική χρήση όταν τα προϊόντα πωλούνται ή αν οι υπηρεσίες παρέχονται, αλλά και όταν το σήμα χρησιμοποιείται στη διαφήμιση, με σκοπό την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά [32].

30 — Fernández-Novoa, C., *Fundamentos de derecho de marcas*, Montecorvo SA, Madrid, 1984, σ. 23.

31 — Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α', της οδηγίας. Βλ. επίσης άρθρο 5, παράγραφος 2, της Συμβάσεως των Παρισίων.

32 — Με τις προτάσεις που ανέπτυξα στις 6 Νοεμβρίου 2001 στο πλαίσιο της υποθέσεως Sieckmann (C-273/00), επί της οποίας το Δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφανθεί, υπογράμμισα ότι μία από τις λειτουργίες του σήματος είναι η διαφημιστική λειτουργία (σημείο 19).

57. Αντιθέτως, *η ιδιωτική χρήση, η οποία δεν υπερβαίνει την ιδιωτική σφαίρα του δικαιούχου, είναι αλυσιτελής*, εφόσον δεν αποσκοπεί την κατάκτηση μεριδίου της αγοράς. Η λήψη προπαρασκευαστικών μέτρων με σκοπό την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών, ή η συσσώρευση και η αποθήκευση όταν τα εμπορεύματα παραμένουν στους χώρους της επιχειρήσεως, δεν συνιστούν «επαρκή» και «ουσιαστική» χρήση [33]. Η χρήση που συνίσταται στην επίθεση του σήματος επί του προϊόντος ή της συσκευασίας του προς εξαγωγή είναι καθοριστική μόνον κατ' εξαίρεση [34]. Αυτή η εξαίρεση δικαιολογείται από την ανάγκη προστασίας των επιχειρήσεων, η δραστηριότητα των οποίων επικεντρώνεται στην εξαγωγή και οι οποίες, καθόσον δεν εκμεταλλεύονται το σήμα εντός της εσωτερικής αγοράς, θα διέτρεχαν τον κίνδυνο απώλειάς του λόγω αχρησίας.

58. Εν περιλήψει, *μπορεί να γίνει λόγος για «ουσιαστική χρήση» μόνον όταν το σήμα, όπως καταχωρίστηκε, χρησιμοποιείται δημοσίως και εκτός της ιδιωτικής σφαίρας του δικαιούχου, με σκοπό την εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πωλήσεως των προϊόντων και υπηρεσιών που προσδιορίζει το σήμα.*

59. Εντούτοις, δεν αρκεί το να συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, διότι, όπως τόνισα, η χρήση του σήματος πρέπει να είναι «κατάλληλη» σε σχέση με τις λειτουργίες που προβλέπει η έννομη τάξη γι' αυτό το είδος πνευματικής ιδιοκτησίας. Προανέφερα ότι η χρήση του σήματος από τον δικαιούχο του με αποκλειστικό σκοπό τη μη έκπτωση από τα δικαιώματά του δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «ουσιαστική χρήση». Αφήνοντας επί του παρόντος αυτή την υποκειμενική διάσταση, τονίζω ότι δεν είναι «επαρκής» η εκμετάλλευση του διακριτικού σημείου, το οποίο, χωρίς να επιδιώκει τον εν λόγω σκοπό, δεν διαθέτει τα «ελάχιστα χαρακτηριστικά» που είναι αναγκαία για την άσκηση των λειτουργιών που προβλέπει η έννομη τάξη.

60. Αυτός ο «αντικειμενικά κατάλληλος» χαρακτήρας μπορεί να καθοριστεί μόνο σε σχέση με τις περιστάσεις κάθε υποθέσεως, η εκτίμηση των οποίων απόκειται στα εθνικά δικαστήρια [35]. Μπορώ εντούτοις να παραθέσω ορισμένα κριτήρια για την εν λόγω εκτίμηση.

61. Αν πρόκειται για την εισαγωγή του οικείου προϊόντος ή της οικείας υπηρεσίας στην αγορά, παράδειγμα «ουσιαστικής χρήσεως» είναι η πώληση του προϊόντος ή η παροχή της υπηρεσίας με το σήμα. Το όριο, από το οποίο η εμπορική χρήση του σήματος μπορεί να χαρακτηριστεί «κατάλληλη» και «ουσιαστική», συνδέεται άμεσα με *τη φύση*

33 — Βλ. Fernández-Novoa, C., *Derecho de marcas*, Montecorvo SA, Madrid, 1990, σ. 253 και 254. Ο συγγραφέας θεωρεί εσωτερική χρήση την αποκλειστική πώληση των προϊόντων που φέρουν το σήμα στο προσωπικό της επιχείρησης.

34 — Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο β', της οδηγίας.

35 — Η χρήση του σήματος είναι πραγματικό ζήτημα που υπόκειται στους κανόνες περί αποδείξεως. Συναφώς, το άρθρο 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), προβλέπει ότι η χρήση ενός σήματος αποδεικνύεται από «τις ενδείξεις για τον τόπο, τον χρόνο, την έκταση και τη φύση της χρήσης του σήματος [...] για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ως προς τις οποίες καταχωρίστηκε» και η παράγραφος 3 προβλέπει ότι αυτά τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να περιορίζονται κατά προτίμηση «στην κατάθεση δικαιολογητικών και απτών πειστηρίων, όπως π.χ. συσκευασίες, ετικέτες, τιμοκατάλογοι, κατάλογοι, τιμολόγια, φωτογραφίες, αγγελίες στις εφημερίδες καθώς και [ένορκες] γραπτές δηλώσεις».

του προϊόντος ή το είδος της υπηρεσίας. Όπως αναφέρει η Επιτροπή με τις γραπτές της παρατηρήσεις, για ένα σήμα που προσδιορίζει προϊόντα πολυτελείας, μειωμένης εμπορίας, δεν μπορεί να απαιτείται η ίδια ένταση χρήσεως με άλλο σήμα που προσδιορίζει προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

62. Εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως του όγκου των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με το σήμα ή της συχνότητάς τους, πρέπει να πρόκειται για *διαρκή χρήση* και όχι για σποραδική ή ευκαιριακή χρήση.

63. Παράλληλα με τη φύση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, σχετικές είναι *η δομή και η οριοθέτηση της αντίστοιχης αγοράς,* καθώς και *η αντίληψη του μέσου καταναλωτή* για το οικείο προϊόν ή την οικεία υπηρεσία.

64. Όπως υπογράμμισα ανωτέρω, για τον δικαιούχο το σήμα συνδέει το σημείο με το προϊόν ή την υπηρεσία και του επιτρέπει να τοποθετηθεί στην αγορά, μέσω της αντίληψης που έχουν οι καταναλωτές και της αναγνώρισης αυτών των δύο στοιχείων. Επομένως, η δομή του, η οποία εξαρτάται ιδίως από τη φύση του προϊόντος, και οι τρόποι εμπορίας του είναι σημαντικά στοιχεία για να καθοριστεί αν το σήμα χρησιμοποιείται πράγματι. Είναι προφανές, για παράδειγμα, ότι η χρήση ενός σήματος κονσερβών τροφίμων δεν είναι η ίδια με τη χρήση σήματος για τα ηλεκτρονικά συστατικά των συστημάτων πληροφοριών. Δεν υπάρχει παραλληλισμός μεταξύ της ικανότητας αντιλήψεως του καταναλωτή σε σχέση με το ένα ή το άλλο προϊόν. Η ένταση των αναγκαίων πράξεων εκμεταλλεύσεως διαφέρει πολύ, προκειμένου να εκπληρώσει το σήμα την αποστολή που του ανατέθηκε και στις δύο περιπτώσεις.

65. Αντιθέτως, για τον καθορισμό του ορίου από το οποίο η χρήση του σήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ουσιαστική, το μέγεθος της επιχειρήσεως του δικαιούχου δεν είναι σημαντικό. Το κριτήριο αυτό ήταν παλαιότερα δικαιολογημένο, όταν το διακριτικό σημείο δεν ήταν ανεξάρτητο από τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επιχειρήσεως και μπορούσε να μεταβιβαστεί μόνον μαζί με αυτά. Αυτό δεν ισχύει πλέον [36] το σήμα απέκτησε, μέχρι ενός σημείου, «δική του ζωή», διαφορετική από αυτήν του δικαιούχου του, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιήσει άμεσα, αλλά τίποτε δεν εμποδίζει έναν τρίτο να το χρησιμοποιήσει με τη συγκατάθεση του δικαιούχου [37].

66. Αν σκοπός είναι η εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πωλήσεως των εμπορευμάτων

36 — Για παράδειγμα, το άρθρο 17 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα επιτρέπει τη μεταβίβαση του σήματος ανεξάρτητα από τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.

37 — Βλ. άρθρο 10, παράγραφο 3, της οδηγίας. Η διάταξη αυτή δεν διευκρινίζει το περιεχόμενο της συγκατάθεσης. Πρέπει να είναι ρητή, όπως στις περιπτώσεις χρήσεως σήματος από τον κάτοχο άδειας, ή αρκεί η απλή ανοχή; Το άρθρο 19, παράγραφος 2, της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου κάνει λόγο για χρήση «υπό τον έλεγχο του δικαιούχου».

ή υπηρεσιών που προσδιορίζει το σήμα, η ένταση της χρήσεως, για να είναι ουσιαστική, εξαρτάται, όπως προανέφερα, από το είδος του αγαθού ή της υπηρεσίας, όπως και από τη δομή και το μέγεθος της οικείας αγοράς, και όχι από το μέγεθος της επιχειρήσεως του δικαιούχου, ο οποίος μπορεί και να μην το εκμεταλλεύεται.

67. Μια μικρή επιχείρηση μπορεί να είναι δικαιούχος ενός σήματος για τη διάκριση προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, τα οποία απαιτούν εμπορία σε μεγάλη έκταση, και να είναι υποχρεωμένη να παραχωρήσει τη χρήση σε επιχείρηση που διαθέτει περισσότερα μέσα, ενώ, αντιθέτως, μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να είναι δικαιούχος ενός σήματος που αφορά μικρότερη και πιο εξειδικευμένη αγορά και να παραχωρήσει τη χρήση σε μια μικρή επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Δεν υπάρχει, επομένως, αντιστοιχία μεταξύ του μεγέθους της δικαιούχου επιχειρήσεως και της φύσεως της χρήσεως που πρέπει να γίνει, για να θεωρηθεί «ουσιαστική».

68. Κατόπιν των ανωτέρω σκέψεων, προτείνω στο Δικαστήριο να απαντήσει στο πρώτο ερώτημα που υπέβαλε το Hoge Raad ότι μπορεί να γίνει λόγος για «ουσιαστική χρήση» μόνον όταν το σήμα, όπως καταχωρίστηκε (ή με τροποποιήσεις που δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό του χαρακτήρα), χρησιμοποιείται διαρκώς, δημοσίως και εκτός της ιδιωτικής σφαίρας του δικαιούχου, με σκοπό την εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πωλήσεως των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που προσδιορίζει το σήμα και όχι με μοναδικό σκοπό τη διατήρηση του δικαιώματος επί του σήματος. Απόκειται στα εθνικά δικαστήρια να καθορίσουν αν η χρήση που γίνεται από τον δικαιούχο είναι κατάλληλη για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού, αφού λάβουν υπόψη το σύνολο των περιστάσεων της κάθε περίπτωσης και, ιδίως, τη φύση του αγαθού ή της υπηρεσίας, τη δομή και την οριοθέτηση της αντίστοιχης αγοράς, καθώς και την αντίληψη του μέσου καταναλωτή για το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία.

4. *Η χρήση του σήματος «Minimax»*

69. Με το δεύτερο ερώτημα το Hoge Raad ζητεί από το Δικαστήριο να καθορίσει αν η χρήση του σήματος με τον αριθμό 052713 από την Ansul από τις 2 Μαΐου 1989 για τη διάκριση των πυροσβεστήρων είναι «ουσιαστική χρήση».

70. Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα βρίσκεται εμμέσως στην απάντηση που προτείνω να δώσει το Δικαστήριο στο πρώτο ερώτημα. Απόκειται στο Hoge Raad, με βάση τα κριτήρια που θα του παράσχει το Δικαστήριο, να εκδώσει την κατάλληλη απόφαση, ενόψει των πραγματικών στοιχείων που διαθέτει, στα οποία τα διάδικα μέρη που παρέστησαν κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση επέμειναν ασκόπως.

71. Επιβάλλεται να υπομνηστεί, ωστόσο, ότι η έννοια της «ουσιαστικής χρήσεως» ενός σήματος απαιτεί η χρήση να αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίστηκε.

VI — Πρόταση

72. Ενόψει των ανωτέρω σκέψεων, προτείνω στο Δικαστήριο να απαντήσει ως εξής στα προδικαστικά ερωτήματα του Hoge Raad der Nederlanden:

«Μπορεί να γίνει λόγος για "ουσιαστική χρήση", κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, μόνον όταν το σήμα, όπως καταχωρίστηκε (ή με τροποποιήσεις που δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό του χαρακτήρα), χρησιμοποιείται διαρκώς, δημοσίως και εκτός της ιδιωτικής σφαίρας του δικαιούχου, με σκοπό την εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πωλήσεως των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που προσδιορίζει το σήμα και όχι με μοναδικό σκοπό τη διατήρηση του δικαιώματος επί του σήματος.

Απόκειται στα εθνικά δικαστήρια να καθορίσουν αν η χρήση που γίνεται από τον δικαιούχο είναι κατάλληλη για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού, αφού λάβουν υπόψη το σύνολο των περιστάσεων της κάθε περίπτωσης και, ιδίως, τη φύση του αγαθού ή της υπηρεσίας, τη δομή και την οριοθέτηση της αντίστοιχης αγοράς, καθώς και την αντίληψη του μέσου καταναλωτή για το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία.»