Συλλογή της Νομολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα)

της 21ης Φεβρουαρίου 2013 *

«Κοινοτικά σήματα — Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 — Άρθρο 9, παράγραφος 1 — Έννοια του όρου "τρίτος" — Δικαιούχος μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος»

Στην υπόθεση C-561/11,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, την οποία υπέβαλε το Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Ισπανία) με απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 2011, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 8 Νοεμβρίου 2011, στο πλαίσιο της δίκης

**Fédération Cynologique Internationale**

κατά

**Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,**

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (πρώτο τμήμα),

συγκείμενο από τους A. Tizzano, πρόεδρο τμήματος, A. Borg Barthet, M. Ilešič (εισηγητή), M. Safjan και M. Berger, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: P. Mengozzi

γραμματέας: M. Ferreira, κύρια υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 3ης Οκτωβρίου 2012,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

— η Fédération Cynologique Internationale, εκπροσωπούμενη από τον E. Jordi Cubells, abogado,

— η Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, εκπροσωπούμενη από τον S. Doménech López, abogado,

— η Ελληνική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον Δ. Καλογήρου και τη Γ. Παπαδάκη,

— η Ιταλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την G. Palmieri, επικουρούμενη από τον S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τους F.W. Bulst και R. Vidal Puig,

* Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική.

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 2012,

εκδίδει την ακόλουθη

## Απόφαση

1 Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 9, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 78, σ. 1, στο εξής: κανονισμός).

2 Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της Fédération Cynologique Internationale (στο εξής: FCI) και της Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (στο εξής: FCIPPR) κατόπιν αγωγής για παραποίηση/απομίμηση και αγωγής ακυρώσεως σήματος τις οποίες άσκησε η FCI.

### Το νομικό πλαίσιο

3 Το άρθρο 8 του κανονισμού, με τίτλο «Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου», ορίζει τα εξής:

«1. Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου προγενέστερου σήματος, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:

α) εάν ταυτίζεται με το προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται το σήμα ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα·

β) εάν, λόγω του ταυτοσήμου του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσδιορίζουν τα δύο σήματα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού της εδαφικής περιοχής στην οποία απολαύει προστασίας το προγενέστερο σήμα· ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως “προγενέστερα σήματα” νοούνται:

α) τα σήματα τα οποία έχουν κατατεθεί πριν από την ημερομηνία αίτησης κοινοτικού σήματος, αφού ληφθεί υπόψη, ενδεχομένως, το προβαλλόμενο δικαίωμα προτεραιότητας, για τα σήματα αυτά και τα οποία ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

i) κοινοτικά σήματα,

ii) σήματα καταχωρισμένα σε κράτος μέλος ή όσον αφορά το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες, στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ,

iii) σήματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης, η οποία ισχύει σε ένα κράτος μέλος,

iv) σήματα που έχουν καταχωρισθεί δυνάμει διεθνών διευθετήσεων οι οποίες ισχύουν στην Κοινότητα·

β) οι αιτήσεις σημάτων που αναφέρονται στο στοιχείο α′, υπό την επιφύλαξη της καταχώρισής τους ·

γ) τα σήματα τα οποία, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κοινοτικού σήματος ή, ενδεχομένως, την ημερομηνία της προτεραιότητας που προβάλλεται σε υποστήριξη της αίτησης κοινοτικού σήματος, ήσαν παγκοίνως γνωστά σε ένα κράτος μέλος κατά την έννοια του άρθρου 6α της σύμβασης των Παρισίων.

3. Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου του σήματος, η καταχώριση κοινοτικού σήματος είναι απαράδεκτη όταν τη ζητάει ο ειδικός πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου του σήματος, ιδίω ονόματι και χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου, εκτός εάν ο εν λόγω ειδικός πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος δικαιολογήσει την πράξη του.

4. Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου του μη καταχωρισμένου σήματος ή άλλου χρησιμοποιούμενου στις συναλλαγές σημείου το οποίο δεν έχει μόνον τοπική ισχύ, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση, στις περιπτώσεις και στον βαθμό που σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ή το δίκαιο του κράτους μέλους που διέπει το σημείο αυτό:

α) δικαιώματα επί του εν λόγω σημείου έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κοινοτικού σήματος ή, ενδεχομένως, πριν από την ημερομηνία της προτεραιότητας που προβάλλεται σε υποστήριξη της αίτησης κοινοτικού σήματος·

β) το εν λόγω σημείο παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση πλέον πρόσφατου σήματος.

5. Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου προγενέστερου σήματος κατά την έννοια της παραγράφου 2, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται επίσης δεκτό για καταχώριση αν ταυτίζεται ή ομοιάζει με το προγενέστερο σήμα και πρόκειται να καταχωρισθεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με αυτές για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον, στην περίπτωση προγενέστερου κοινοτικού σήματος, το σήμα αυτό χαίρει φήμης στην Κοινότητα και, στην περίπτωση προγενέστερου εθνικού σήματος, το σήμα αυτό χαίρει φήμης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η δε χρησιμοποίηση, χωρίς νόμιμη αιτία του αιτούμενου σήματος, θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος, ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.»

4 Κατά το γράμμα του άρθρου 9 του κανονισμού, με τίτλο «Δικαίωμα που παρέχει το κοινοτικό σήμα»:

«1. Το κοινοτικό σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

α) κάθε σημείο που ταυτίζεται με το κοινοτικό σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρισθεί·

β) κάθε σημείο για το οποίο, λόγω του ταυτοσήμου ή της ομοιότητάς του με το κοινοτικό σήμα και του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών οι οποίες καλύπτονται από το κοινοτικό σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης από μέρους του κοινού· ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης μεταξύ σημείου και σήματος·

γ) σημείο που ταυτίζεται ή ομοιάζει με το κοινοτικό σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το κοινοτικό σήμα, εάν αυτό χαίρει φήμης στην Κοινότητα και η χρησιμοποίηση χωρίς εύλογη αιτία του σημείου θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του κοινοτικού σήματος ή θα έβλαπτε τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

[...]

3. Το δικαίωμα που παρέχει το κοινοτικό σήμα αντιτάσσεται κατά τρίτων από την ημερομηνία της δημοσίευσης της καταχώρισης του σήματος. Εντούτοις, δύναται να απαιτηθεί εύλογη αποζημίωση για ενέργειες μεταγενέστερες της δημοσίευσης αίτησης κοινοτικού σήματος, οι οποίες θα απαγορεύονταν μετά τη δημοσίευση της καταχώρισης του σήματος και λόγω αυτής. Το επιλαμβανόμενο όμως δικαστήριο δεν μπορεί να αποφανθεί επί της ουσίας πριν δημοσιευθεί η καταχώριση.»

5 Το άρθρο 12 του κανονισμού, με τίτλο «Περιορισμός των αποτελεσμάτων του κοινοτικού σήματος», ορίζει τα εξής:

«Το δικαίωμα που παρέχει το κοινοτικό σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους τη χρήση στις συναλλαγές:

α) του ονόματος ή της διεύθυνσής του·

β) ενδείξεων περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών τους·

γ) του σήματος, εάν είναι αναγκαίο, για να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά,

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

6 Ο τίτλος IV του κανονισμού, με τίτλο «Διαδικασία καταχώρισης», αποτελείται από τα άρθρα 36 έως 45.

7 Το άρθρο 40 του κανονισμού, με τίτλο «Παρατηρήσεις τρίτων», ορίζει στην παράγραφο 1 τα εξής:

«Μετά τη δημοσίευση της αίτησης κοινοτικού σήματος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και οι οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσίες, εμπόρων ή καταναλωτών μπορούν να υποβάλουν στο [Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)], γραπτές παρατηρήσεις, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο το σήμα δεν θα πρέπει να γίνει δεκτό προς καταχώριση, αυτεπαγγέλτως, δυνάμει ιδίως του άρθρου 7. [...]»

8 Το άρθρο 41 του κανονισμού, με τίτλο «Ανακοπή», ορίζει τα εξής:

«1. Κατά της καταχώρισης του σήματος μπορεί να ασκηθεί ανακοπή, εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της αίτησης κοινοτικού σήματος, για τον λόγο ότι το σήμα δεν θα πρέπει να γίνει δεκτό προς καταχώριση δυνάμει του άρθρου 8 [...]

[...]

3. Η ανακοπή πρέπει να ασκείται γραπτώς και να είναι αιτιολογημένη. Θεωρείται ασκηθείσα μόνο μετά την καταβολή του τέλους ανακοπής. Εντός προθεσμίας που τάσσει το [ΓΕΕΑ] και σε επίρρωση του αιτήματός του, ο ανακόπτων δύναται να επικαλεστεί πραγματικά περιστατικά, να προσκομίσει αποδείξεις και να διατυπώσει παρατηρήσεις.»

9 Το άρθρο 53, παράγραφος 1, του κανονισμού ορίζει τα εξής:

«Το κοινοτικό σήμα κηρύσσεται άκυρο μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο [ΓΕΕΑ] ή μετά από άσκηση ανταγωγής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση:

α) όταν υφίσταται προγενέστερο σήμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, και πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 5 του εν λόγω άρθρου·

β) όταν υφίσταται σήμα προβλεπόμενο στο άρθρο 8, παράγραφος 3, και πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής·

γ) όταν υφίσταται προγενέστερο δικαίωμα προβλεπόμενο στο άρθρο 8, παράγραφος 4, και πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.»

10 Το άρθρο 54 του κανονισμού, με τίτλο «Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής», προβλέπει στην παράγραφο 1 τα εξής:

«Ο δικαιούχος κοινοτικού σήματος, ο οποίος επί πέντε συνεχή έτη γνώριζε αλλά ανέχθηκε τη χρήση μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος στην Κοινότητα, δεν δικαιούται πλέον να ζητήσει την ακυρότητα ούτε να αντιταχθεί στη χρήση του μεταγενέστερου σήματος βάσει του προγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες εχρησιμοποιείτο το μεταγενέστερο σήμα, εκτός αν η καταχώριση του μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος έγινε με κακή πίστη.»

**Η διαφορά της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα**

11 Η FCI είναι δικαιούχος του λεκτικού και εικονιστικού κοινοτικού σήματος αριθ. 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Η καταχώριση του σήματος ζητήθηκε στις 28 Ιουνίου 2005 και δημοσιεύθηκε στο μητρώο στις 5 Ιουλίου 2006. Το καταχωρισθέν σημείο είναι το εξής:




12 Το σήμα αυτό καταχωρίσθηκε μεταξύ άλλων για τη διοργάνωση και την ευθύνη διεξαγωγής εκθέσεων για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς με αντικείμενο σκύλους, για την κατάρτιση στον τομέα της εκτροφής, της φροντίδας και της φύλαξης σκύλων, για τη διοργάνωση και την ευθύνη πραγματοποιήσεως θεαμάτων με αντικείμενο την εκτροφή σκύλων, για την έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και ελέγχου σκύλων στον τομέα του πληθυσμού και της γενετικής, καθώς και για την εκτροφή και τη φροντίδα σκύλων.

13 Η FCIPPR είναι δικαιούχος των ακόλουθων εθνικών σημάτων:

— του λεκτικού εθνικού σήματος αριθ. 2614806, «FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I.», η καταχώριση του οποίου ζητήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2004 και δημοσιεύθηκε στο μητρώο στις 20 Ιουνίου 2005,

— του λεκτικού και εικονιστικού εθνικού σήματος αριθ. 2786697, «FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA», η καταχώριση του οποίου ζητήθηκε στις 9 Αυγούστου 2007 και δημοσιεύθηκε στο μητρώο στις 12 Μαρτίου 2008:




— του λεκτικού και εικονιστικού εθνικού σήματος αριθ. 2818217, «FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I.», η καταχώριση του οποίου ζητήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2008 και δημοσιεύθηκε στο μητρώο στις 26 Αυγούστου 2008:




14 Η FCIPPR είναι επίσης δικαιούχος του εικονιστικού κοινοτικού σήματος αριθ. 7597529. Η καταχώριση του εν λόγω σήματος ζητήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2009 και δημοσιεύθηκε στο μητρώο στις 3 Σεπτεμβρίου 2010. Το καταχωρισθέν σημείο είναι το εξής:




15 Τα εν λόγω σήματα, δικαιούχος των οποίων είναι η FCIPPR, καταχωρίσθηκαν, μεταξύ άλλων, για διαγωνισμούς και εκθέσεις σκύλων καθαρόαιμης ράτσας, για την έκδοση τίτλων, διπλωμάτων και βιβλιαρίων πιστοποίησης, για δημοσιεύσεις, έντυπα και υλικό με θέμα τη γενεαλογία των σκύλων, καθώς και για δημοσιεύσεις και καταλόγους για τις καθαρόαιμες ράτσες σκύλων.

16 Η FCI άσκησε ανακοπή κατά της καταχωρίσεως του κοινοτικού σήματος αριθ. 7597529 από τη FCIPPR, αλλά η ανακοπή απορρίφθηκε λόγω μη πληρωμής του αντίστοιχου τέλους. Στις 18 Νοεμβρίου 2010 η FCI ζήτησε από το ΓΕΕΑ την ακύρωση του σήματος αυτού. Στις 11 Ιουλίου 2011 η FCIPPR ζήτησε την αναστολή της διαδικασίας ακυρώσεως λόγω της ενάρξεως της διαδικασίας της κύριας δίκης. Το ΓΕΕΑ ενέκρινε την αναστολή στις 20 Σεπτεμβρίου 2011.

17 Στις 18 Ιουνίου 2010 η FCI κατέθεσε κατά της FCIPPR ενώπιον του Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de la Marca Comunitaria φάκελο δικογραφίας ο οποίος περιείχε δύο αγωγές:

— αγωγή για παραποίηση/απομίμηση του κοινοτικού σήματος αριθ. 4438751 του οποίου δικαιούχος είναι η FCI, και

— αγωγή ακυρώσεως εθνικών σημάτων αριθ. 2614806, 2786697 και 2818217 των οποίων δικαιούχος είναι η FCIPPR, θεμελιούμενη μεταξύ άλλων στο ότι τα εν λόγω σήματα ενέχουν τον κίνδυνο συγχύσεως με το κοινοτικό σήμα αριθ. 4438751 του οποίου δικαιούχος είναι η FCI.

18 Η FCIPPR αμφισβήτησε την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως μεταξύ των εθνικών σημάτων που αυτή χρησιμοποιεί και του κοινοτικού σήματος αριθ. 4438751 του οποίου δικαιούχος είναι η FCI και άσκησε ανταγωγή ζητώντας την ακύρωση του εν λόγω κοινοτικού σήματος για τον λόγο ότι καταχωρίσθηκε κακοπίστως και προκαλεί σύγχυση σε σχέση με το προγενέστερο εθνικό σήμα αριθ. 2614806.

19 Το αιτούν δικαστήριο εκτιμά ότι η διαφορά της κύριας δίκης θέτει το ερώτημα αν το αποκλειστικό δικαίωμα το οποίο απονέμει το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 στον δικαιούχο κοινοτικού σήματος, και εν προκειμένω στη FCI, μπορεί να αντιταχθεί σε τρίτο ο οποίος είναι δικαιούχος κοινοτικού σήματος που καταχωρίσθηκε μεταγενέστερα, εν προκειμένω στη FCIPPR, εφόσον το τελευταίο αυτό σήμα δεν έχει ακυρωθεί.

20 Το αιτούν δικαστήριο κρίνει ότι το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού μπορεί να ερμηνευθεί διττώς. Αφενός, η διάταξη αυτή θα μπορούσε να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το εκ του κοινοτικού σήματος αποκλειστικό δικαίωμα δεν νομιμοποιεί τον δικαιούχο του να απαγορεύει στον δικαιούχο μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος να κάνει χρήση αυτού του τελευταίου σήματος. Μόνο σε περίπτωση που το δεύτερο αυτό κοινοτικό σήμα έχει ακυρωθεί, ο δικαιούχος του πρώτου κοινοτικού σήματος μπορεί να ασκήσει αγωγή για παραποίηση/απομίμηση. Με απόφαση της 23ης Μαΐου 1994, το Tribunal Supremo (Ισπανία) ακολούθησε την ερμηνεία αυτή, την οποία επίσης ασπάσθηκε και το Tribunal de Marcas comunitario (Ισπανία), όπως καταδεικνύει απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου της 18ης Μαρτίου 2010.

21 Αφετέρου, το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού θα μπορούσε να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το δικαίωμα του δικαιούχου κοινοτικού σήματος μπορεί να αντιταχθεί έναντι παντός τρίτου, περιλαμβανομένου εκείνου ο οποίος καταχώρισε μεταγενέστερα κοινοτικό σήμα, ακόμη και αν το τελευταίο αυτό σήμα δεν ακυρώθηκε προηγουμένως ή ταυτόχρονα.

22 Υπό τις περιστάσεις αυτές, το Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria αποφάσισε να αναστείλει την εκδίκαση της υποθέσεως και να θέσει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«Στο πλαίσιο διαφοράς σχετικά με την προσβολή του αποκλειστικού δικαιώματος που απονέμει κοινοτικό σήμα, μπορεί το δικαίωμα απαγορεύσεως σε τρίτους να χρησιμοποιούν το εν λόγω σήμα στο πλαίσιο των συναλλαγών, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 9, παράγραφος 1, [του κανονισμού 207/2009], να αντιταχθεί έναντι παντός τρίτου που χρησιμοποιεί σημείο το οποίο ενέχει τον κίνδυνο συγχύσεως (διότι είναι παρόμοιο με το κοινοτικό σήμα και έχει καταχωρισθεί για παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα) ή, αντιθέτως, δεν μπορεί να αντιταχθεί στον τρίτο ο οποίος χρησιμοποιεί αυτό το [δυνάμενο να δημιουργήσει σύγχυση] σημείο, που έχει καταχωρισθεί προς όφελός του ως κοινοτικό σήμα, ενόσω δεν ακυρώνεται προηγουμένως αυτή η καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος;»

**Επί του προδικαστικού ερωτήματος**

*Επί του παραδεκτού*

23 Η FCI υποστηρίζει ότι το υποβληθέν ερώτημα είναι απαράδεκτο. Προβάλλει, πρώτον, ότι το ερώτημα είναι υποθετικής φύσεως, εφόσον η αιτούμενη ερμηνεία δεν είναι αναγκαία για την επίλυση της υποθέσεως της κύριας δίκης. Πράγματι, οι περιλαμβανόμενες στο δικόγραφο της FCI αγωγές αφορούσαν μόνο τα εθνικά σήματα αριθ. 2614806, 2786697 και 2818217, δεδομένου ότι το κοινοτικό σήμα αριθ. 7597529, καταχωρισθέν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ουδόλως μνημονευόταν στο λόγω δικόγραφο. Εξάλλου, η FCIPPR δεν αναφέρθηκε στο εν λόγω κοινοτικό σήμα ούτε με το υπόμνημα αντικρούσεώς της ούτε με την ανταγωγή της, πλην μίας μνείας για λόγους ενημέρωσης.

24 Η FCI υποστηρίζει, εξάλλου, ότι η ερμηνεία του άρθρου 9, παράγραφος 1, του κανονισμού δεν αφήνει περιθώριο για εύλογες αμφιβολίες. Υπό την έννοια αυτή, το υποβληθέν ερώτημα έχει επηρεασθεί ευρέως από τη νομολογία του Tribunal Supremo κατά την οποία αγωγή για παραποίηση/απομίμηση που άσκησε δικαιούχος προκαταχωρισθέντος σήματος κατά του δικαιούχου σήματος καταχωρισθέντος μεταγενέστερα δεν μπορεί να γίνει δεκτή ελλείψει προηγούμενης δηλώσεως περί ακυρώσεως του τελευταίου.

25 Η FCI υποστηρίζει, δεύτερον, ότι προσεβλήθησαν τα δικαιώματα άμυνας των διαδίκων της κύριας δίκης, στο μέτρο που το προδικαστικό ερώτημα τέθηκε αυτεπαγγέλτως από το αιτούν δικαστήριο, χωρίς να δοθεί στους ενδιαφερόμενους διαδίκους η δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις ως προς τη σκοπιμότητα της προδικαστικής παραπομπής πριν από την ολοκλήρωση της επ' ακροατηρίου συζητήσεως.

26 Επιβάλλεται εκ προοιμίου η υπόμνηση ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, η οποία στηρίζεται σε σαφή διάκριση των λειτουργιών μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου, εναπόκειται αποκλειστικώς στο επιληφθέν της διαφοράς εθνικό δικαστήριο, το οποίο και φέρει την ευθύνη της εκδοθησόμενης δικαστικής αποφάσεως, να εκτιμήσει, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες της υποθέσεως, τόσο την αναγκαιότητα μιας προδικαστικής αποφάσεως για την έκδοση της δικής του αποφάσεως όσο και το λυσιτελές των ερωτημάτων που υποβάλλει στο Δικαστήριο. Συνεπώς, εφόσον τα υποβληθέντα ερωτήματα αφορούν την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης, το Δικαστήριο υποχρεούται, κατ' αρχήν, να απαντήσει (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 18ης Ιουλίου 2007, C-119/05, Lucchini, Συλλογή 2007, σ. I-6199, σκέψη 43· της 17ης Φεβρουαρίου 2011, C-52/09, TeliaSonera Sverige, Συλλογή 2011, σ. I-527, σκέψη 15, καθώς και της 25ης Οκτωβρίου 2011, C-509/09 και C-161/10, eDate Advertising κ.λπ., Συλλογή 2011, σ. I-10269, σκέψη 32).

27 Συγκεκριμένα, η άρνηση απαντήσεως σε προδικαστικό ερώτημα εθνικού δικαστηρίου είναι δυνατή τότε μόνον όταν προκύπτει προδήλως ότι η διωκόμενη από το εθνικό δικαστήριο ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης δεν έχει καμία σχέση με το υποστατό ή το αντικείμενο της διαφοράς της κύριας δίκης, όταν το πρόβλημα είναι υποθετικής φύσεως ή ακόμα όταν το Δικαστήριο δεν διαθέτει τα πραγματικά ή νομικά στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου να δώσει χρήσιμη απάντηση στα ερωτήματα που του υποβλήθηκαν (βλ., μεταξύ άλλων, προπαρατεθείσες αποφάσεις Lucchini, σκέψη 44· TeliaSonera Sverige, σκέψη 16, καθώς και eDate Advertising κ.λπ., σκέψη 33).

28 Εν προκειμένω, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι δεν προκύπτει προδήλως από την υποβληθείσα στο Δικαστήριο δικογραφία ότι η αιτούμενη ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο της διαφοράς ή ακόμη ότι το τεθέν από το αιτούν δικαστήριο πρόβλημα είναι υποθετικής φύσεως.

29 Αντιθέτως, όπως προκύπτει από την εν λόγω δικογραφία, με τις αγωγές που άσκησε η FCI γεννώνται ερωτήματα σχετικά με την εκ μέρους της FCIPPR χρήση των σημείων που θίγουν ενδεχομένως το προγενέστερο κοινοτικό σήμα, δικαιούχος του οποίου είναι η FCI. Σημειωτέον ότι, μεταξύ αυτών των σημείων περιλαμβάνεται και αυτό που καλύπτεται από το μεταγενέστερο κοινοτικό σήμα αριθ. 7597529. Η FCI ανέφερε εξάλλου ρητώς στο δικόγραφό της την εκ μέρους της FCIPPR χρήση και αίτηση καταχωρίσεως του εν λόγω κοινοτικού σήματος.

30 Επιπλέον, πρέπει να παρατηρηθεί ότι το γεγονός ότι οι διάδικοι στην κύρια δίκη δεν προέβαλαν, ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, ζήτημα δικαίου της Ένωσης δεν αποκλείει την προσφυγή του εθνικού δικαιοδοτικού οργάνου στο Δικαστήριο. Προβλέποντας τη δυνατότητα να επιληφθεί προδικαστικώς το Δικαστήριο όταν «ανακύπτει ένα ζήτημα ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους», το άρθρο 267, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ΣΛΕΕ δεν σκοπεί να περιορίσει την εν λόγω δυνατότητα προσφυγής μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο ένας ή ο άλλος διάδικος στην κύρια δίκη ανέλαβε την πρωτοβουλία να προβάλει ζήτημα ερμηνείας ή κύρους του δικαίου της Ένωσης, αλλά καλύπτει εξίσου και τις περιπτώσεις όπου ένα ζήτημα εγείρεται από το ίδιο το εθνικό δικαστήριο, το οποίο κρίνει ότι η απόφαση του Δικαστηρίου επ' αυτού του σημείου είναι «αναγκαία για την έκδοση της δικής του αποφάσεως» (αποφάσεις της 16ης Ιουνίου 1981, 126/80, Salonia, Συλλογή 1981, σ. 1563, σκέψη 7, και της 8ης Μαρτίου 2012, C-251/11, Huet, σκέψη 23).

31 Υπό τις περιστάσεις αυτές, πρέπει να κριθεί παραδεκτή η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως.

*Επί της ουσίας*

32 Με το ερώτημα του, το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ' ουσίαν αν το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού έχει την έννοια ότι το αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου κοινοτικού σήματος να απαγορεύει σε πάντα τρίτο να κάνει χρήση, στο πλαίσιο των συναλλαγών, σημείων πανομοιότυπων ή παρόμοιων με το σήμα του καταλαμβάνει και τον τρίτο δικαιούχο μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος, χωρίς να είναι αναγκαίο το τελευταίο αυτό σήμα να έχει κηρυχθεί προηγουμένως άκυρο.

33 Καταρχάς, έχει σημασία να παρατηρηθεί ότι το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού δεν διακρίνει αναλόγως του αν ο τρίτος είναι δικαιούχος κοινοτικού σήματος ή όχι. Υπό την έννοια αυτή, η εν λόγω διάταξη αναγνωρίζει στον δικαιούχο κοινοτικού σήματος αποκλειστικό δικαίωμα το οποίο του επιτρέπει να απαγορεύει σε «κάθε τρίτο» να χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο των συναλλαγών και χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημεία που ενδέχεται να βλάψουν το σήμα του (βλ., κατ' αναλογία, απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2012, C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, σκέψεις 33 και 34).

34 Ακολούθως, πρέπει να ληφθεί υπόψη το άρθρο 54 του κανονισμού σχετικά με την απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής, κατά το γράμμα του οποίου «[ο] δικαιούχος κοινοτικού σήματος, ο οποίος επί πέντε συνεχή έτη γνώριζε αλλά ανέχθηκε τη χρήση μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος […], δεν δικαιούται πλέον να ζητήσει την ακυρότητα ούτε να αντιταχθεί στη χρήση του μεταγενέστερου σήματος».

35 Από το γράμμα της διατάξεως αυτής προκύπτει ότι, πριν απολέσει το δικαίωμά του λόγω ανοχής, ο δικαιούχος κοινοτικού σήματος μπορεί τόσο να ζητήσει την ακυρότητα μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος ενώπιον του ΓΕΕΑ όσο και να αντιταχθεί στη χρήση του ασκώντας αγωγή για παραποίηση/απομίμηση ενώπιον δικαστηρίου κοινοτικών σημάτων.

36 Πρέπει τέλος να παρατηρηθεί ότι ούτε το άρθρο 12 του κανονισμού, σχετικά με τον περιορισμό των αποτελεσμάτων του κοινοτικού σήματος, ούτε καμία άλλη διάταξη αυτού προβλέπει ρητό περιορισμό του αποκλειστικού δικαιώματος του δικαιούχου κοινοτικού σήματος υπέρ τρίτου δικαιούχου μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος.

37 Υπό την έννοια αυτή, από το γράμμα του άρθρου 9, παράγραφος 1, του κανονισμού και από τη γενική οικονομία του τελευταίου προκύπτει ότι ο δικαιούχος κοινοτικού σήματος πρέπει να μπορεί να απαγορεύει στον δικαιούχο μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος να κάνει χρήση αυτού.

38 Η κρίση αυτή δεν κλονίζεται εκ του γεγονότος ότι ο δικαιούχος μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος απολαμβάνει, και αυτός, αποκλειστικό δικαίωμα δυνάμει του άρθρου 9, παράγραφος 1, του κανονισμού.

39 Συναφώς, πρέπει να υπομνησθεί ότι, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε με τις παρατηρήσεις της, οι διατάξεις του κανονισμού πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της αρχής της προτεραιότητας, δυνάμει της οποίας το προκαταχωρισθέν κοινοτικό σήμα, σχέδιο ή υπόδειγμα υπερισχύει των καταχωρισθέντων μεταγενέστερα κοινοτικών σημάτων, σχεδίων ή υποδειγμάτων (βλ., κατ' αναλογία, προπαρατεθείσα απόφαση Celaya Emparanza y Galdos Internacional, σκέψη 39).

40 Πράγματι, ιδίως από τα άρθρα 8, παράγραφος 1, και 53, παράγραφος 1, του κανονισμού προκύπτει ότι, σε περίπτωση συγκρούσεως μεταξύ δύο σημάτων, αυτή που καταχωρίσθηκε πρώτη τεκμαίρεται ότι συγκεντρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να τύχει της κοινοτικής προστασίας πριν από εκείνη που καταχωρίσθηκε δεύτερη.

41 Πρέπει επιπλέον να απορριφθεί το επιχείρημα της FCIPPR ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαδικασίας καταχωρίσεως των κοινοτικών σημάτων απαιτούν, οσάκις, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η καταχώριση του σήματος γίνεται δεκτή, το εν λόγω σήμα να απονέμει στον δικαιούχο του δικαίωμα χρήσεως δυνάμενο να αμφισβητηθεί μόνο με την άσκηση αγωγής ακυρώσεως ενώπιον του ΓΕΕΑ ή με ανταγωγή στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση.

42 Αληθεύει βεβαίως ότι η διαδικασία καταχωρίσεως των κοινοτικών σημάτων, όπως καθιερώνεται στα άρθρα 36 έως 45 του κανονισμού, συνεπάγεται ουσιαστική εξέταση σκοπούσα στο να προσδιοριστεί πριν από την καταχώριση αν το κοινοτικό σήμα πληροί τους όρους προστασίας.

43 Η διαδικασία αυτή προβλέπει επιπλέον ένα στάδιο δημοσιεύσεως κατά το οποίο οι τρίτοι μπορούν να απευθύνουν στο ΓΕΕΑ γραπτές παρατηρήσεις, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο το σήμα δεν θα πρέπει να γίνει δεκτό προς καταχώριση, αυτεπαγγέλτως, καθώς και τη δυνατότητα των δικαιούχων προγενέστερων σημάτων να ασκήσουν ανακοπή κατά της καταχωρίσεως του σήματος, εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της αιτήσεως κοινοτικού σήματος, προβάλλοντας μεταξύ άλλων τους σχετικούς λόγους απαραδέκτου που προβλέπει το άρθρο 8 του κανονισμού.

44 Πάντως, όπως ο γενικός εισαγγελέας παρατήρησε στα σημεία 32 και 42 των προτάσεών του, οι περιστάσεις αυτές δεν είναι καθοριστικές.

45 Αφενός, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, παρά τις εγγυήσεις που παρέχει η διαδικασία καταχωρίσεως των κοινοτικών σημάτων, δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς η καταχώριση ως κοινοτικού σήματος ενός σημείου δυναμένου να ζημιώσει το προγενέστερο κοινοτικό σήμα.

46 Αυτό συμβαίνει, μεταξύ άλλων, αν ο δικαιούχος του προγενέστερου κοινοτικού σήματος δεν άσκησε ανακοπή, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 41 του κανονισμού, ή ακόμη αν η ανακοπή αυτή δεν εξετάσθηκε επί της ουσίας από το ΓΕΕΑ λόγω της μη τηρήσεως των δικονομικών προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου 41, όπως συνέβη άλλωστε στην υπόθεση της κύριας δίκης.

47 Αφετέρου, το Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα (ΕΕ 2002, L 3, σ. 1), ότι οι αγωγές για παραποίηση/απομίμηση και οι αγωγές ακυρότητας διακρίνονται από τον σκοπό και τα αποτελέσματά τους, έτσι ώστε η δυνατότητα του δικαιούχου προγενέστερα καταχωρισθέντος κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος να ασκήσει αγωγή για παραποίηση/απομίμηση κατά του

δικαιούχου μεταγενέστερα καταχωρισθέντος κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος να μην μπορεί να στερήσει παντελώς νοήματος την ενώπιον του ΓΕΕΑ άσκηση αγωγής ακυρότητας κατά του τελευταίου (προπαρατεθείσα απόφαση Celaya Emparanza y Galdos Internacional, σκέψη 50).

48 Η διαπίστωση αυτή μπορεί να μεταφερθεί mutatis mutandis στο πλαίσιο των κοινοτικών σημάτων, οπότε και να θεωρηθεί ότι η δυνατότητα του δικαιούχου προγενέστερου κοινοτικού σήματος να ασκήσει αγωγή για παραποίηση/απομίμηση κατά του δικαιούχου μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος δεν μπορεί να στερήσει παντελώς νοήματος ούτε την άσκηση αιτήσεως ακυρότητας ενώπιον του ΓΕΕΑ ούτε τους μηχανισμούς διενέργειας προηγούμενου ελέγχου που προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχωρίσεως κοινοτικών σημάτων.

49 Εξάλλου, πρέπει να τονισθεί η ανάγκη διαφυλάξεως της ουσιώδους λειτουργίας του σήματος, η οποία συνίσταται στο να εγγυάται στους καταναλωτές την προέλευση του προϊόντος (απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2002, C-206/01, Arsenal Football Club, Συλλογή 2002, σ. I-10273, σκέψη 51).

50 Συναφώς, το Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει κατ' επανάληψη ότι το προβλεπόμενο από το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού αποκλειστικό δικαίωμα απονέμεται για να μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να προστατεύει τα ειδικά συμφέροντά του υπό την ιδιότητά του αυτή, δηλαδή να διασφαλίζει ότι το σήμα αυτό μπορεί να επιτελέσει τις λειτουργίες του (βλ. απόφαση της 23ης Μαρτίου 2010, C-236/08 έως C-238/08, Google France και Google, Συλλογή 2010, σ. I-2417, σκέψη 75 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

51 Εν προκειμένω, όπως ο γενικός εισαγγελέας παρατήρησε στα σημεία 43 και 44 των προτάσεών του, αν ο δικαιούχος προγενέστερου κοινοτικού σήματος όφειλε, για να απαγορεύσει την εκ μέρους τρίτου χρήση σημείου που θα έβλαπτε τις λειτουργίες του σήματός του, να αναμείνει την κήρυξη της ακυρότητας του μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος του οποίου ο εν λόγω τρίτος είναι δικαιούχος, τότε θα μειωνόταν σημαντικά η προστασία την οποία του παρέχει το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού.

52 Κατόπιν των προεκτεθέντων, στο υποβληθέν ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού έχει την έννοια ότι το αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου κοινοτικού σήματος να απαγορεύει σε πάντα τρίτο να κάνει χρήση, στο πλαίσιο των συναλλαγών, σημείων πανομοιότυπων ή παρόμοιων με το σήμα του καταλαμβάνει και τον τρίτο δικαιούχο μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος, χωρίς να είναι αναγκαίο το τελευταίο αυτό σήμα να έχει κηρυχθεί προηγουμένως άκυρο.

**Επί των δικαστικών εξόδων**

53 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 (πρώτο τμήμα) αποφαίνεται:

**Το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα, έχει την έννοια ότι το αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου κοινοτικού σήματος να απαγορεύει σε πάντα τρίτο να κάνει χρήση, στο πλαίσιο των συναλλαγών, σημείων πανομοιότυπων ή παρόμοιων με το σήμα του καταλαμβάνει και τον τρίτο δικαιούχο μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος, χωρίς να είναι αναγκαίο το τελευταίο αυτό σήμα να έχει κηρυχθεί προηγουμένως άκυρο.**

(υπογραφές)