ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα)

της 11ης Ιουνίου 2009 *

Στην υπόθεση C-529/07,

με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) με απόφαση της 2ας Οκτωβρίου 2007, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 28 Νοεμβρίου 2007, στο πλαίσιο της δίκης

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

κατά

Franz Hauswirth GmbH,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (πρώτο τμήμα),

συγκείμενο από τους P. Jann, πρόεδρο τμήματος, M. Ilešič (εισηγητή), A. Tizzano, E. Levits και J.-J. Kasel, δικαστές,

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

γενική εισαγγελέας: E. Sharpston
γραμματέας: K. Sztranc-Sławiczek, υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 19ης Νοεμβρίου 2008,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

— η Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, εκπροσωπούμενη από τους H.-G. Kamann και G. K. Hild, Rechtsanwälte,

— η Franz Hauswirth GmbH, εκπροσωπούμενη από τον H. Schmidt, Rechtsanwalt,

— η Τσεχική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον M. Smolek,

— η Σουηδική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την A. Falk και τον A. Engman,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τον H. Krämer,

αφού άκουσε τη γενική εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις της κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2009,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1 Η αίτησης εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1).

2 Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (στο εξής: Lindt & Sprüngli), με έδρα την Ελβετία, και της Franz Hauswirth GmbH (στο εξής: Franz Hauswirth), με έδρα την Αυστρία.

3 Στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, η Lindt & Sprüngli ζήτησε, κατ' ουσίαν, να παύσει η Franz Hauswirth να παράγει ή να διαθέτει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σοκολατένια λαγουδάκια που προσομοιάζουν μέχρι βαθμού συγχύσεως με το σοκολατένιο λαγουδάκι που προστατεύεται από το τρισδιάστατο κοινοτικό σήμα του οποίου η Lindt & Sprüngli είναι δικαιούχος (στο εξής: επίμαχο τρισδιάστατο σήμα).

4 Η Franz Hauswirth άσκησε ανταγωγή με αίτημα να κηρυχθεί άκυρο το σήμα της Lindt & Sprüngli θεωρώντας, κατ' ουσίαν, ότι, κατά το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94, το σήμα αυτό δεν δύναται να τύχει προστασίας σήματος για τον λόγο ότι η Lindt & Sprüngli ήταν κακόπιστη κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισής του.

Το νομικό πλαίσιο

Η κοινοτική νομοθεσία

5 Το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού, το οποίο τιτλοφορείται «Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας», έχει ως εξής:

«Ένα κοινοτικό σήμα κηρύσσεται άκυρο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο [Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)] ή μετά από άσκηση ανταγωγής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση:

[…]

β) εάν ο καταθέτης ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης σήματος.»

6 Ο κανονισμός 40/94 καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 78, σ. 1), που τέθηκε σε ισχύ στις 13 Απριλίου 2009. Ωστόσο, η διαφορά της κύριας δίκης εξακολουθεί να διέπεται, δεδομένου του χρόνου των πραγματικών περιστατικών, από τον κανονισμό 40/94.

Η εθνική νομοθεσία

7 Το άρθρο 34, παράγραφος 1, του νόμου για την προστασία των σημάτων [Markenschutzgesetz, *BGBl.* 260/1970], όπως δημοσιεύτηκε στο *BGBl.* I, 111/1999, ορίζει τα εξής:

«Οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή ενός σήματος, στην περίπτωση που ο αιτών την καταχώριση του σήματος αυτού υπήρξε κακόπιστος κατά τον χρόνο της καταχώρισης.»

8 Δυνάμει του άρθρου 9, παράγραφος 3, του ομοσπονδιακού νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, *BGBl.* 448/1984), όπως δημοσιεύτηκε στην *BGBl.* I, 136/2001, ο τρόπος παρουσίασης των εμπορευμάτων, η συσκευασία τους ή το περιτύλιγμά τους προστατεύονται όπως ακριβώς η ιδιαίτερη ονομασία της επιχειρήσεως, εφόσον αποτελούν, εντός του οικείου κύκλου των συναλλασσομένων, χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιχειρήσεως.

Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

9 Από το 1930 τουλάχιστον, διατίθενται στην αγορά τόσο της Αυστρίας όσο και της Γερμανίας, σε διάφορες μορφές και χρώματα, σοκολατένια λαγουδάκια που αποκαλούνται κοινώς «Osterhasen».

10 Τα σοκολατένια λαγουδάκια που παρασκευάζονταν και περιτυλίγονταν με το χέρι ήσαν διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία εξατομικευμένων σχημάτων, με την εισαγωγή όμως αυτόματων μεθόδων περιτυλίγματος τα βιομηχανικώς παρασκευαζόμενα λαγουδάκια άρχισαν να προσομοιάζουν ολοένα και περισσότερο.

11 Η Lindt & Sprüngli παρασκευάζει από την αρχή της δεκαετίας του 50 σοκολατένια λαγουδάκια σχήματος σχεδόν πανομοιότυπου με το σχήμα που προστατεύει το επίμαχο τρισδιάστατο σήμα. Από το 1994, η εταιρία αυτή διαθέτει τα σοκολατένια λαγουδάκια της στην αγορά της Αυστρίας.

12 Κατά τη διάρκεια του 2000, η Lindt & Sprüngli κατέστη δικαιούχος του επίμαχου τρισδιάστατου σήματος το οποίο συνίσταται σε ένα χρυσού χρώματος σοκολατένιο λαγουδάκι, σε καθιστή θέση, με κόκκινο φιόγκο, κουδούνι και την επιγραφή «Lindt GOLDHASE» με καφέ γράμματα, ως εξής:



13 Το σήμα αυτό καταχωρίστηκε για τη σοκολάτα και τα σοκολατούχα προϊόντα της κλάσης 30 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί.

14 Η Franz Hauswirth διαθέτει σοκολατένια λαγουδάκια στην αγορά από το 1962. Το επίμαχο στη διαφορά της κύριας δίκης λαγουδάκι είναι το ακόλουθο:



15 Σύμφωνα με το αιτούν δικαστήριο, υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως όσον αφορά, αφενός, το σοκολατένιο λαγουδάκι που παρασκευάζει και διαθέτει στην αγορά η Franz Hauswirth και, αφετέρου, το σοκολατένιο λαγουδάκι που παρασκευάζει και διαθέτει στην αγορά η Lindt & Sprüngli υπό το επίμαχο τρισδιάστατο σήμα.

16 Ο εν λόγω κίνδυνος συγχύσεως προκύπτει, μεταξύ άλλων, τόσο από το γεγονός ότι το λαγουδάκι που παρασκευάζει και διαθέτει στην αγορά η Franz Hauswirth έχει σχήμα και χρώμα που είναι παρόμοια με αυτά που χαρακτηρίζουν το προστατευόμενο από το τρισδιάστατο σήμα λαγουδάκι όσο και από το γεγονός ότι η εταιρία αυτή επιθέτει μια ετικέτα στην κάτω πλευρά του προϊόντος.

17 Σύμφωνα με το αιτούν δικαστήριο επίσης, υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί, εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίοι παρασκευάζουν σοκολατένια λαγουδάκια παρόμοια με το λαγουδάκι που έχει καταχωριστεί υπό το επίμαχο τρισδιάστατο σήμα. Επιπλέον, πολλοί από τους παραγωγούς αυτούς τοποθετούν εμφανώς την επωνυμία της επιχείρησής τους πάνω στα λαγουδάκια αυτά, κατά τρόπο ώστε η προέλευση να είναι ορατή στον αγοραστή.

18 Πριν πραγματοποιηθεί καταχώριση του επίμαχου τρισδιάστατου σήματος, η Lindt & Sprüngli είχε στραφεί, βάσει του εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού ή του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, μόνον κατά των παρασκευαστών προϊόντων πανομοιότυπων με αυτό στο οποίο στηρίχτηκε, εν συνεχεία, η καταχώριση του εν λόγω σήματος.

19 Αφότου καταχωρίστηκε το επίμαχο τρισδιάστατο σήμα, η Lindt & Sprüngli άρχισε να στρέφεται κατά παραγωγών οι οποίοι, καθόσον η εταιρία αυτή γνώριζε, παρασκεύαζαν προϊόντα που ήσαν σε βαθμό συγχύσεως παρόμοια με το προστατευόμενο από το σήμα αυτό λαγουδάκι.

20 Το Oberster Gerichtshof επισημαίνει ότι η απόφαση την οποία πρέπει να εκδώσει επί της ανταγωγής που άσκησε η Franz Hauswirth εξαρτάται από το ερώτημα αν η Lindt & Sprüngli υπήρξε κακόπιστη κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης του επίμαχου τρισδιάστατου σήματος.

21 Υπό τις συνθήκες αυτές, το Oberster Gerichtshof αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Πρέπει το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού για το σήμα να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ο αιτών την καταχώριση κοινοτικού σήματος πρέπει να θεωρείται κακόπιστος στην περίπτωση που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης γνωρίζει ότι κάποιος ανταγωνιστής του χρησιμοποιεί σε ένα (τουλάχιστον) κράτος μέλος πανομοιότυπο ή παρόμοιο σε βαθμό συγχύσεως σημείο για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, και υποβάλλει την αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος προκειμένου να εμποδίσει τον ανταγωνιστή του να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το σημείο;

2) Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Πρέπει να θεωρείται κακόπιστος ο αιτών την καταχώριση κοινοτικού σήματος στην περίπτωση που υποβάλλει την αίτηση προκειμένου να εμποδίσει ανταγωνιστή να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το σημείο, μολονότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι ο ανταγωνιστής έχει ήδη αποκτήσει "σημαντικά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" δια της χρήσεως πανομοιότυπου ή παρόμοιου σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια σε βαθμό συγχύσεως προϊόντα ή υπηρεσίες;

3) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στα ερωτήματα 1 ή 2:

Πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν υπάρχει κακή πίστη στην περίπτωση που το σημείο του αιτούντος την καταχώριση κοινοτικού σήματος έχει ήδη επικρατήσει στις συναλλαγές και, ως εκ τούτου, προστατεύεται βάσει των διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού;»

Επί των προδικαστικών ερωτημάτων

22 Με τα ερωτήματά του, που πρέπει να εξεταστούν από κοινού, το αιτούν δικαστήριο ερωτά, κατ' ουσίαν, ποια είναι τα κρίσιμα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να αποδεικνύεται αν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης ενός σημείου, ο αιτών την καταχώριση είναι κακόπιστος κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94.

Επιχειρήματα των διαδίκων

23 Η Lindt & Sprüngli υποστηρίζει, κατ' ουσίαν, ότι τόσο το γεγονός ότι γνώριζε την ύπαρξη ανταγωνιστών στην αγορά όσο και η πρόθεσή της να εμποδίσει την πρόσβασή τους στην αγορά δεν στοιχειοθετούν κακή πίστη στο πρόσωπο του αιτούντος την καταχώριση, κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94. Συγκεκριμένα, κατά την εταιρία αυτή, εκτός από τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαπιστώνεται και αθέμιτη συμπεριφορά, ήτοι συμπεριφορά αντίθετη προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Στην υπόθεση της κύριας δίκης όμως τέτοια συμπεριφορά δεν αποδεικνύεται.

24 Σύμφωνα με τη Lindt & Sprüngli, το επίμαχο τρισδιάστατο σήμα, πριν καν υποβληθεί η αίτηση καταχώρισής του, απέκτησε φήμη και διακριτικό χαρακτήρα στο εμπόριο και, ως εκ τούτου, ετύγχανε προστασίας στα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του δικαίου του ανταγωνισμού ή του δικαίου των σημάτων. Η εταιρία αυτή προσθέτει ότι το σήμα χρησιμοποιήθηκε ως σημείο για μακρό χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της υποβολής της αίτησης καταχώρισης και απέκτησε τη φήμη του μέσω σημαντικών διαφημιστικών δαπανών. Κατά συνέπεια, η καταχώριση του σημείου αυτού ως σήματος αποσκοπεί στην προστασία της εμπορικής αξίας του έναντι των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης.

25 Αντιθέτως, κατά τη Lindt & Sprüngli, στην περίπτωση που το ΓΕΕΑ δεχτεί την αίτηση καταχώρισης ενός σημείου ως σήματος και εφόσον το σήμα αυτό, εν συνεχεία, δεν χρησιμοποιηθεί πραγματικά, οι τρίτοι μπορούν, βάσει του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94, να προβάλουν τον ισχυρισμό, πριν τη λήξη μιας πενταετίας, ότι ο αιτών την καταχώριση υπήρξε κακόπιστος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και να ζητήσουν την κήρυξη της ακυρότητας του σήματος για τον λόγο αυτόν.

26 Η Franz Hauswirth υποστηρίζει, κατ' ουσίαν, ότι το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 συνιστά τον αναγκαίο διορθωτικό μηχανισμό, είτε όταν οι συνήθεις απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου δεν εφαρμόζονται είτε όταν οι σχετικοί λόγοι δεν έχουν εφαρμογή λόγω μη κτήσης δικαιώματος άξιου προστασίας. Επομένως, η Franz Hauswirth υποστηρίζει ότι η κακή πίστη αποδεικνύεται οσάκις ο αιτών την καταχώριση ενός σημείου ως σήματος γνώριζε τη χρήση, εκ μέρους ανταγωνιστή που απέκτησε σημαντικό δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας («wertvollen Besitzstand») σ' ένα τουλάχιστον κράτος μέλος, ενός πανομοιότυπου ή παρόμοιου σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες και ζητεί την καταχώριση του σημείου ως κοινοτικού σήματος με σκοπό να εμποδίσει τον ανταγωνιστή να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το σημείο του.

27 Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη Franz Hauswirth, η Lindt & Sprüngli είχε την πρόθεση, μέσω της καταχώρισης του επίμαχου τρισδιάστατου σήματος, να εξαφανίσει εντελώς τους ανταγωνιστές της. Συγκεκριμένα, κατά τη Franz Hauswirth, η Lindt & Sprüngli επιχείρησε να την εμποδίσει να εξακολουθεί να παρασκευάζει ένα προϊόν που διατίθεται στην αγορά από τη δεκαετία του 60 ή, στο τωρινό του σχήμα, από το 1997. Συγκεκριμένα, η Franz Hauswirth, στηριζόμενη σε σημαντικό δικαίωμα βιομηχανικής

ιδιοκτησίας («wertvollen Besitzstand»), πρέπει να διατηρήσει την αγορά της, ενώ δεν είναι δυνατό να δέχεται απειλές από ανταγωνιστές της Κοινότητας.

28 Η Franz Hauswirth προσθέτει ότι είναι σαφές ότι το γράμμα του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 δεν προβλέπει ρητώς τη δυνατότητα θεραπείας της κακής πίστης από τη φήμη του σημείου του οποίου ζητείται η καταχώριση, οπότε, στην υπόθεση της κύριας δίκης, δεν μπορεί να γίνει επίκληση της φήμης που αποκτήθηκε πριν την υποβολή της αίτησης καταχώρισης του επίμαχου τρισδιάστατου σήματος.

29 Η Τσεχική Κυβέρνηση θεωρεί, κυρίως, ότι το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ο αιτών την καταχώριση, ο οποίος υποβάλλει την αίτηση με σκοπό την παρεμπόδιση ενός ανταγωνιστή να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί πανομοιότυπο ή παρόμοιο σημείο, μολονότι γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης, ότι ένας ανταγωνιστής απέκτησε σημαντικό δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας («wertvollen Besitzstand») μέσω της χρήσης του σημείου αυτού για πανομοιότυπα ή παρόμοια σε βαθμό συγχύσεως προϊόντα ή υπηρεσίες, πρέπει να θεωρείται επίσης κακόπιστος. Η κυβέρνηση αυτή προσθέτει ότι το γεγονός ότι το σήμα που χρησιμοποιεί ο αιτών έχει αποκτήσει φήμη δεν αποκλείει την ύπαρξη κακής πίστης.

30 Η Σουηδική Κυβέρνηση τονίζει, κατ' ουσίαν, ότι, για να θεωρηθεί αποδειχθείσα η κατά το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 κακή πίστη, αρκεί να γνωρίζει ο αιτών την καταχώριση ότι ένας άλλος οικονομικός φορέας χρησιμοποιούσε το ικανό να προκαλέσει σύγχυση σημείο. Η κυβέρνηση αυτή διευκρινίζει ότι ο σκοπός που επιδιώκεται με την καταχώριση ενός σημείου ως σήματος, ήτοι η παρεμπόδιση ενός ανταγωνιστή να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ένα σημείο καθώς και να επωφελείται από την αποκτηθείσα αξία του σημείου αυτού, στερείται λυσιτέλειας για την εκτίμηση της κακοπιστίας. Η Σουηδική Κυβέρνηση προσθέτει ότι η απαίτηση για την ύπαρξη υποκειμενικού στοιχείου πρόθεσης ουδόλως βρίσκει έρεισμα στο γράμμα ή στην οικονομία του κανονισμού 40/94 και ότι η αντίθετη ερμηνεία συνεπάγεται αδικαιολόγητες αποδεικτικές δυσχέρειες και μειώνει τις πιθανότητες του οικονομικού φορέα που πρώτος χρησιμοποίησε το οικείο σημείο να αντιταχθεί σε μια αβάσιμη καταχώριση.

31 Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποστηρίζει, κατ' ουσίαν, ότι το ΓΕΕΑ οφείλει να εξετάζει, κατά τη διαδικασία καταχώρισης ενός σημείου ως σήματος, αν η αίτηση καταχώρισης υποβάλλεται με σκοπό την πραγματική χρήση του σήματος αυτού στο μέλλον. Αντιθέτως, στην περίπτωση που το ΓΕΕΑ δεχτεί την αίτηση καταχώρισης ενός σημείου ως σήματος και εφόσον το σήμα αυτό, εν συνεχεία, δεν χρησιμοποιηθεί πραγματικά, οι τρίτοι μπορούν, βάσει του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94, να προβάλουν τον ισχυρισμό, πριν τη λήξη της πενταετίας, ότι ο αιτών την καταχώριση υπήρξε κακόπιστος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και να ζητήσουν την κήρυξη της ακυρότητας του σήματος για τον λόγο αυτόν.

32 Όσον αφορά τα κρίσιμα κριτήρια για τον καθορισμό του αν ο αιτών την καταχώριση υπήρξε κακόπιστος, η Επιτροπή αναφέρει τη συμπεριφορά του αιτούντος στην αγορά, τη συμπεριφορά των λοιπών φορέων ως προς το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση, το γεγονός ότι ο αιτών διαθέτει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης, ένα χαρτοφυλάκιο σημάτων, καθώς και όλες τις λοιπές ειδικές περιστάσεις της προκειμένης υποθέσεως.

33 Κατά την Επιτροπή, δεν αποτελούν, αντιθέτως, κρίσιμα κριτήρια το γεγονός ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί πανομοιότυπο ή παρόμοιο σημείο, ικανό να προκαλέσει σύγχυση ή όχι, το γεγονός ότι ο αιτών την καταχώριση γνωρίζει τη χρήση αυτή ή ακόμα το γεγονός ότι ο εν λόγω τρίτος απέκτησε σημαντικό δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας («wertvollen Besitzstand») επί του σήματος που χρησιμοποιεί.

Απάντηση του Δικαστηρίου

34 Για να δοθεί απάντηση στα υποβληθέντα ερωτήματα, επιβάλλεται η υπενθύμιση ότι από το γράμμα του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 προκύπτει ότι η κακή πίστη αποτελεί έναν από τους απόλυτους λόγους ακυρότητας του κοινοτικού σήματος, οπότε μπορεί να προβληθεί είτε ενώπιον του ΓΕΕΑ είτε μετά από άσκηση ανταγωγής στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση.

35 Από την ίδια αυτή διάταξη προκύπτει ότι ο κρίσιμος χρόνος για την εκτίμηση της ύπαρξης κακοπιστίας του αιτούντος την καταχώριση είναι ο της υποβολής της αίτησης καταχώρισης εκ μέρους του ενδιαφερομένου.

36 Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι, στην υπό κρίση υπόθεση, στην κρίση του Δικαστηρίου έχει υποβληθεί μόνον η περίπτωση στην οποία, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης, διάφοροι παραγωγοί χρησιμοποιούν στην αγορά, για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα, πανομοιότυπα ή παρόμοια σημεία ικανά να προκαλέσουν σύγχυση με το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση.

37 Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη κακοπιστίας του αιτούντος την καταχώριση, κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 40/94, πρέπει να εκτιμάται συνολικά, λαμβανομένων υπόψη όλων των ειδικών παραγόντων της προκειμένης υποθέσεως.

38 Όσον αφορά, ειδικότερα, τους παράγοντες που αναφέρουν τα προδικαστικά ερωτήματα, ήτοι:

— το γεγονός ότι ο αιτών την καταχώριση γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί για πανομοιότυπο ή παρόμοιο προϊόν, σ' ένα τουλάχιστον κράτος μέλος, πανομοιότυπο ή παρόμοιο σημείο ικανό να προκαλέσει σύγχυση με το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση,

— την πρόθεση του αιτούντος να εμποδίσει τον εν λόγω τρίτο να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το σημείο αυτό, καθώς και

— τον βαθμό νομικής προστασίας που παρέχεται στο σημείο του τρίτου και στο σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση,

πρέπει να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

39 Όσον αφορά τη φράση «οφείλει να γνωρίζει» που περιλαμβάνεται στη διατύπωση του δεύτερου προδικαστικού ερωτήματος, επισημαίνεται ότι το τεκμήριο γνώσης, εκ μέρους του αιτούντος την καταχώριση, του γεγονότος ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί, για πανομοιότυπο ή παρόμοιο προϊόν, πανομοιότυπο ή παρόμοιο σημείο ικανό να προκαλέσει σύγχυση με το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση μπορεί να προκύπτει, μεταξύ άλλων, από μια γενική γνώση, στον οικείο οικονομικό τομέα, ότι γίνεται τέτοια χρήση, δεδομένου ότι η γνώση αυτή μπορεί να συναχθεί, μεταξύ άλλων, από τη διάρκεια αυτής της χρήσης. Συγκεκριμένα, όσο παλαιότερα ανατρέχει στον χρόνο η χρήση αυτή, τόσο πιθανότερο είναι να έχει γνώση της ο αιτών την καταχώριση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

40 Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι το γεγονός ότι ο αιτών την καταχώριση γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί από μακρού, για πανομοιότυπο ή παρόμοιο προϊόν, σ' ένα τουλάχιστον κράτος μέλος, πανομοιότυπο ή παρόμοιο σημείο ικανό να προκαλέσει σύγχυση με το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση, δεν αρκεί αφ' εαυτού για να αποδειχτεί ότι ο αιτών είναι κακόπιστος.

41 Επομένως, για να εκτιμηθεί η ύπαρξη της κακοπιστίας, πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η πρόθεση του αιτούντος την καταχώριση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

42 Συναφώς, υπογραμμίζεται, όπως άλλωστε επισήμανε και η γενική εισαγγελέας με το σημείο 58 των προτάσεών της, ότι η πρόθεση του αιτούντος κατά τον κρίσιμο χρόνο αποτελεί υποκειμενικό στοιχείο που πρέπει να καθορίζεται σε συνάρτηση με τις αντικειμενικές περιστάσεις της εν προκειμένω υπόθεσης.

43 Επομένως, η πρόθεση να παρεμποδιστεί ένας τρίτος να διαθέσει στην αγορά ένα προϊόν μπορεί, υπό ορισμένες περιστάσεις, να συνιστά χαρακτηριστικό της κακοπιστίας του αιτούντος την καταχώριση.

44 Τούτο ισχύει, ειδικότερα, οσάκις αποδεικνύεται μεταγενέστερα ότι ο αιτών υπέβαλε την αίτηση καταχώρισης ενός σημείου ως σήματος χωρίς να έχει πρόθεση να το χρησιμοποιήσει, με σκοπό απλώς να εμποδίσει την είσοδο ενός τρίτου στην αγορά.

45 Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή το σήμα δεν επιτελεί την κύρια λειτουργία του, η οποία συνίσταται στη διασφάλιση ότι ο καταναλωτής ή ο τελικός χρήστης αναγνωρίζει την προέλευση του οικείου προϊόντος ή της οικείας υπηρεσίας, πράγμα που του επιτρέπει να διακρίνει, χωρίς το ενδεχόμενο συγχύσεως, το προϊόν ή την υπηρεσία από τα αντίστοιχα άλλης προελεύσεως (βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση της 29ης Απριλίου 2004, C-456/01 P και C-457/01 P, Henkel κατά ΓΕΕΑ, Συλλογή 2004, σ. I-5089, σκέψη 48).

46 Ομοίως, το γεγονός ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί από μακρού, για πανομοιότυπο ή παρόμοιο προϊόν, ένα σημείο ικανό να προκαλέσει σύγχυση με το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση και ότι το σημείο αυτό προστατεύεται νομικώς σε ορισμένο βαθμό αποτελεί έναν από τους κρίσιμους παράγοντες για την εκτίμηση της κακοπιστίας του αιτούντος την καταχώριση.

47 Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, ο αιτών την καταχώριση ενδέχεται να σκοπεί, μέσω της άσκησης των χορηγούμενων από το κοινοτικό σήμα δικαιωμάτων, να επιδοθεί απλώς σε αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος ενός ανταγωνιστή που χρησιμοποιεί ένα σημείο το οποίο, λόγω των εξατομικευμένων του χαρακτηριστικών, έχει αποκτήσει ορισμένου βαθμού νομική προστασία.

48 Παρά ταύτα, ακόμα και υπό τις συνθήκες αυτές και, ειδικότερα, όταν διάφοροι παραγωγοί χρησιμοποιούν στην αγορά, για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα, πανομοιότυπα ή παρόμοια σημεία ικανά να προκαλέσουν σύγχυση με το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση, δεν μπορεί εντούτοις να αποκλειστεί ότι ο αιτών επιδιώκει θεμιτό στόχο μέσω της καταχώρισης του σημείου αυτού.

49 Τούτο μπορεί να ισχύει, ειδικότερα, όπως επισήμανε και η γενική εισαγγελέας με το σημείο 67 των προτάσεών της, οσάκις ο αιτών την καταχώριση γνωρίζει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης, ότι ένας τρίτος, ο οποίος αποτελεί νεοεισερχόμενη στην αγορά επιχείρηση, επιδιώκει την αποκόμιση οφέλους από το σημείο αυτό μέσω αντιγραφής του τρόπου παρουσίασής του, πράγμα που οδηγεί τον αιτούντα να υποβάλει την αίτηση καταχώρισης του εν λόγω σημείου προκειμένου να εμποδίσει την χρήση του οικείου τρόπου παρουσίασης.

50 Επιπλέον, όπως επίσης τόνισε η γενική εισαγγελέας με το σημείο 66 των προτάσεών της, ο χαρακτήρας του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση μπορεί επίσης να είναι κρίσιμος για την εκτίμηση της κακής πίστης του αιτούντος. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση κατά την οποία το οικείο σημείο συνίσταται στο συνολικό σχήμα και τρόπο παρουσίασης ενός προϊόντος, η κακοπιστία του αιτούντος μπορεί να αποδειχτεί ευκολότερα οσάκις η ελευθερία επιλογής των ανταγωνιστών ως προς το σχήμα και τον τρόπο παρουσίασης ενός προϊόντος είναι περιορισμένη λόγω τεχνικών και εμπορικών παραγόντων, οπότε ο δικαιούχος του σήματος δύναται στην πραγματικότητα να εμποδίζει τους ανταγωνιστές όχι μόνο να χρησιμοποιούν ένα πανομοιότυπο ή παρόμοιο σήμα, αλλά και να διαθέτουν στην αγορά ένα συγκρίσιμο προϊόν.

51 Επιπλέον, για να εκτιμηθεί αν ο αιτών την καταχώριση είναι κακόπιστος, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η έκταση της φήμης της οποίας χαίρει ένα σημείο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισής του ως κοινοτικού σήματος.

52 Συγκεκριμένα, αυτή η έκταση της φήμης μπορεί ακριβώς να δικαιολογήσει το συμφέρον του αιτούντος να εξασφαλίσει εκτενέστερη νομική προστασία για το σήμα του.

53 Κατόπιν των ανωτέρω, στα προδικαστικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το εθνικό δικαστήριο, προκειμένου να εκτιμήσει αν υπάρχει κακή πίστη του αιτούντος την καταχώριση, κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94, οφείλει να λάβει υπόψη όλους τους κρίσιμους παράγοντες που προσιδιάζουν στην προκείμενη περίπτωση και υφίστανται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης ενός σημείου ως κοινοτικού σήματος, ειδικότερα δε:

— το γεγονός ότι ο αιτών την καταχώριση γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί για πανομοιότυπο ή παρόμοιο προϊόν, σ' ένα τουλάχιστον κράτος μέλος, πανομοιότυπο ή παρόμοιο σημείο ικανό να προκαλέσει σύγχυση με το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση,

— την πρόθεση του αιτούντος να εμποδίσει τον εν λόγω τρίτο να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το σημείο αυτό, καθώς και

— τον βαθμό νομικής προστασίας που παρέχεται στο σημείο του τρίτου και στο σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση.

Επί των δικαστικών εξόδων

54 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 εθνικό δικαστήριο, προκειμένου να εκτιμήσει αν υπάρχει κακή πίστη του αιτούντος την καταχώριση, κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα, οφείλει να λάβει υπόψη όλους τους κρίσιμους παράγοντες που προσιδιάζουν στην προκείμενη περίπτωση και υφίστανται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης ενός σημείου ως κοινοτικού σήματος, ειδικότερα δε:

— **το γεγονός ότι ο αιτών την καταχώριση γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί για πανομοιότυπο ή παρόμοιο προϊόν, σ' ένα τουλάχιστον κράτος μέλος, πανομοιότυπο ή παρόμοιο σημείο ικανό να προκαλέσει σύγχυση με το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση,**

— **την πρόθεση του αιτούντος να εμποδίσει τον εν λόγω τρίτο να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το σημείο αυτό, καθώς και**

— **τον βαθμό νομικής προστασίας που παρέχεται στο σημείο του τρίτου και στο σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση.**

(υπογραφές)